

INVESTIGACIÓN ENFOCADA EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**“PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN OCASIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL”**

**MANUEL ALEJANDRO HENAO CHICA
ALEJANDRO CORREA CARRASQUILLA**

Tesis para optar al título de abogado

**UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE DERECHO
MEDELLÍN, COLOMBIA
2009**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	pág.
I CAPITULO	
1. LA PROPIEDAD.....	10
1.1. DEFINICIÓN VULGAR.....	10
1.2. NOCIÓN DE PROPIEDAD.....	10
1.3. CLASES DE PROPIEDAD.....	11
1.4. CONCEPTO DE LA PROPIEDAD.....	11
1.5. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.....	12
1.6. LA PROPIEDAD Y SUS DIFERENTES MODALIDADES.....	13
1.7. LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	14
II CAPITULO	
2. LA PROPIEDAD.....	17
2.1. NOCIÓN.....	17
2.2. RESEÑA HISTÓRICA.....	18
2.3. BIENES QUE COMPRENDEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	21
2.3.1. Nuevas creaciones.....	21
2.3.2. Signos Distintivos.....	27
III CAPITULO	
3. LA COMPETENCIA DESLEAL.....	33
3.1. HISTORIA LEGISLATIVA.....	33
3.2. DELIMITACIÓN.....	35
3.3. NOCIÓN.....	35
3.4. ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA COMPETENCIA DESLEAL.....	36
3.5. CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS DESLEALES.....	36
3.6. MECANISMOS DE PROTECCIÓN.....	37
IV CAPITULO	

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL.....	38
4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	38
4.2. POSTURA INTERNACIONAL FRENTE AL PROBLEMA...	40
4.3. POSTURAS DE LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA EN COLOMBIA.....	43
4.4. RELACION ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL.....	46
4.4.1. Actos de confusión.....	47
4.4.2. Explotación de la Reputación Ajena.....	49

V CAPITULO

5. FORMAS PROCESALES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	52
5.1. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO PENAL.....	52
5.1.1. Elementos constitutivos del tipo penal.....	52
5.1.2. Delitos de usurpación de marcas y patentes.....	53
5.1.3. Delito del Uso Ilegítimo de Patentes.....	55
5.1.4. Delito de Violación de Reserva Industrial.....	56
5.2. RELACIONES ENTRE LA ACTUACIÓN CIVIL Y LA PENAL.....	56
5.3. PREJUDICIALIDAD DEL PROCESO PENAL.....	57
5.4. REPARACIÓN DE PERJUICIOS CIVILES.....	57
5.5. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL.....	58
5.5.1. Modalidades de protección.....	58
5.5.2. Procesos de Indemnización de Perjuicios.....	59
5.5.3. Medidas Cautelares.....	65
5.6. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.....	71
5.6.1. Oposición.....	72
5.6.1.1. Oposición en Materia de Patentes.....	72
5.6.1.2. Oposición a la Solicitud del Modelo.....	73
5.6.1.3. Oposición a la Marca.....	73
5.6.2. Nulidad.....	74
5.6.2.1. Nulidad de patentes.....	74
5.6.2.2. Nulidad de los modelos o dibujos industriales.	74
5.6.2.3. Nulidad de los certificados de marcas.....	74

VI CAPITULO

6. PROBLEMÁTICA JURISDICCIONAL Y PROCEDIMENTAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	75
6.1. PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA JURISDICCIÓN.....	75
6.2. PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA COMPETENCIA.....	80
6.3. PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL PROCESO.....	84
6.4. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO.....	88

6.5. MECANISMOS ALTERNATIVOS DESOLUCIÓNDECONFLICTOSY SU APLICABILIDAD EN LA INSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	94
--	-----------

VII CAPITULO

7. PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	97
7.1. DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	97
7.2. TRAMITE PROCESAL.....	100
7.2.1. Conflictos entre Comuneros de derechos de la Propiedad Industrial.....	100
7.2.2. Disputa por la Titularidad del Derecho de Exclusiva...	102
7.2.3. Indemnización de perjuicios.....	105

VIII CAPITULO

8. PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD CUANDO SON VULNERADOS POR ACTUACIONES DESLEALES.....	107
8.1. PROPÓSITO DE LA NORMATIVIDAD.....	107
8.1.1. La finalidad de la acción es represiva e indemnizatoria.....	107
8.1.2. La finalidad de la acción es preventiva.....	108
8.2. PRETENSIONES.....	109
8.2.1. Aclaraciones procesales.....	109
8.2.2. Pretensiones ejercitables.....	110
8.3. LEGITIMACIÓN.....	116
8.3.1. Legitimación activa.....	116
8.3.2. Legitimación pasiva.....	119
8.4. PRESCRIPCIÓN.....	119
8.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.....	120
8.5.1. Jurisdicción.....	121
8.5.2. Competencia.....	121
8.6. PROCEDIMIENTO.....	121
8.6.1. Diligencias preliminares de comprobación....	122
8.6.2. Naturaleza jurídica.....	122
8.6.3. Objeto y contenido de la diligencia.....	125
8.6.4. Presupuestos.....	127
8.6.5. Petición.....	128
8.6.6. Practica de la diligencias.....	131
8.6.7. Efectos de la diligencia preliminar.....	134
8.7. CONCLUSIONES.....	135

IX CAPITULO

9. LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO MECANISMO

DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DERIVADOS	
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	137
9.1. CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR.....	137
9.2. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	138
9.3. REQUISITOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	138
9.3.1. El fumus boni iuris.....	138
9.3.2. Periculum in mora.....	139
9.4. REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ORDENAMIENTO	
COLOMBIANO PARA LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	140
9.5. LA CAUCIÓN.....	141
9.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS	
MEDIDAS CAUTELARES.....	141
9.6.1. Instrumentalidad de las medidas cautelares.....	142
9.6.2. Provisionalidad de las medidas cautelares.....	142
9.6.3. Taxatividad de las medidas cautelares.....	143
9.7. REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL	
CÓDIGO DE COMERCIO	143
9.8. REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN	
LA LEY 256 DE 1996, EN OCASIÓN DE UN ACTO	
DESLEAL QUE ATENTE CONTRA UN DERECHO	
DE EXCLUSIVA.....	145
9.9. MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LA INSTITUCIÓN	
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GENERAL.....	148
9.9.1. Medidas cautelares para la Propiedad Industrial en	
Ocasión de un acto desleal.....	150
9.10. LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA PROPIEDAD	
INDUSTRIAL.....	150
9.10.1. Cesación Provisional de Acto.....	151
9.10.2. Medidas cautelares consagradas en el artículo 568	
Código de comercio derogado por la Decisión 486 del	
14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena	
Artículo 245.....	151
9.10.3. Medidas cautelares del Código de procedimiento civil	152
9.11. SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	154
9.11.1. Solicitud de las medidas cautelares antes de la	
demanda.....	154
9.11.2. Solicitud de las medidas cautelares junto con	
la demanda y después de la misma.....	154
9.12. TRÁMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	156
9.13. PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	158
9.14. EFECTOS DE LA SENTENCIA FRENTE A LAS	
MEDIDAS CAUTELARES.....	159
9.14.1. En caso de sentencia absolutoria.....	160
9.14.2. En caso de Sentencia Condenatoria.....	160
10. CONCLUSIONES.....	162
BIBLIOGRAFIA.....	164

RESUMEN

El trabajo de investigación se centra en la institución de *la Propiedad Industrial*, buscando con ello determinar sus orígenes, estructura, regulación, derechos que protege y la problemática que ésta tiene en la vida práctica; hacemos énfasis en los mecanismos de protección de los derechos derivados de esta institución, tratamos la crisis procedimental que se tiene frente a estos temas, realizamos una descripción de los procedimientos destinados a proteger los derechos que ostentan los titulares de los derechos de exclusiva criticándolos y complementándolos con la doctrina y la jurisprudencia existente; realizamos un estudio profundo de la institución de la competencia desleal determinando su alcance, estructura y protección vía procedimental, comparamos la antes enunciada institución con la Propiedad Industrial observando sus características, similitudes y diferencias; por último, determinamos conforme a las normas procedimentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico cual es el procedimiento a seguir para proteger los derechos de exclusiva, al igual que mostrando un procedimiento ideal para adelantar estos asuntos como una posible solución de la problemática presentada en esta institución, al igual que la mención de la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en este desarrollo del problema.

Todo lo anterior, definiendo criterios básicos para fortalecer e implementar políticas de protección de Propiedad Industrial mostrando al mismo tiempo, que es necesario implementar acciones encaminadas a sensibilizar a la sociedad con el objeto de generar una cultura de respeto a dichos derechos y a promover el aprovechamiento por parte de los titulares de las herramientas legales que brinda el sistema.

El objetivo de este trabajo es contribuir con el desarrollo y crecimiento económico del país a través del estímulo de la generación de activos intangibles, mediante el adecuado uso del conocimiento existente y aprovechamiento de la propiedad industrial, con una protección eficaz dentro del ordenamiento jurídico interno y externo para la consolidación total de esta institución.

INTRODUCCIÓN

La importancia económica y estratégica de la propiedad industrial es un tópico que ningún país del mundo desconoce. Un tratamiento acertado de esta institución incentivará la investigación y la producción de nuevas creaciones y generará un clima de seguridad para la inversión y en particular, de aquella destinada a la innovación.

La Propiedad Industrial estaba regulada en el Código de Comercio en el libro III, de los bienes mercantiles, Título II, Capítulos I, II y III; Estas son normas que garantizan el ejercicio de la actividad comercial, postulados que cumplen un papel preponderante en la actividad del comercio ya que esta institución permite diferenciar los bienes y servicios de cada comerciante, al igual que sus productos a través de las marcas, patentes, dibujos, signos distintivos, nombres y enseñas comerciales.

En principio la Propiedad Industrial tal y como estaba consagrada en el Código de Comercio, cumplía con la finalidad que el legislador le encomendó, pero con el transcurso de los años y con la expansión del comercio y su consecuente globalización, la legislación colombiana se fue transformando. Es así como se trae a nuestro ordenamiento jurídico la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y posterior a está la Decisión el 486 del 2000.

De lo anterior se concluye, que en Colombia existe un marco normativo abundante en materia de propiedad intelectual, el conjunto de normas internas, de aplicación regional y de tratados internacionales genera niveles óptimos de protección. Sin embargo, las constantes infracciones a estos derechos perjudican a sus titulares, a la cultura y a la economía del país en general, y evidencia la falta de acciones dirigidas a garantizar el ejercicio pleno de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

No debemos olvidar que para que sea eficaz el derecho sustancial, la legislación debe permitir un fácil y ágil procedimiento que busque su protección, ya que si esto no se cumple es inocua en la vida práctica la custodia de los derechos.

De tal manera, hemos encontrado que los derechos que consagra la

Propiedad Industrial no pueden ser eficazmente protegidos por el comerciante, conforme a las necesidades que este requiere, ya que cualquier conflicto que se suscite entre los comerciantes en esta materia, se debe solucionar en los estrados judiciales a través del procedimiento ordinario, toda vez que el legislador no le dio un procedimiento especial a este tipo de problemas.

Como todos sabemos, los procesos ordinarios en su mayoría son lentos, por lo que no satisfacen las necesidades reales de celeridad que requiere el comercio. A todas luces atenta contra los pilares fundamentales en los que descansa el derecho comercial como la agilidad, prontitud y dinamismo en la solución de los conflictos.

Por lo antes expuesto, encontramos una problemática de grandes dimensiones. De un lado, esta situación hace que los inversionistas extranjeros no inviertan su capital en Colombia, ya que cualquier inconveniente que se presente en esta materia no tendrá una pronta ni una adecuada solución por parte del actual ordenamiento jurídico colombiano.

Por otro lado, el escenario no es diferente, pero es quizás peor, para los inversionistas nacionales, ya que la incipiente industria colombiana se ve asfixiada constantemente por los comerciantes informales que usurpan la propiedad, de aquellas empresas que consolidan sus bienes y servicios en la economía nacional.

CAPITULO I

1. LA PROPIEDAD

El objeto del presente capítulo es hacer una aproximación sobre lo que se entiende por propiedad, los derechos que se desprenden de esta institución y las prerrogativas de las que goza su titular, con el fin de comprender la Propiedad Industrial.

1.1 DEFINICIÓN VULGAR

Según el diccionario enciclopédico de la Real Academia de la Lengua Española, propiedad es: "El derecho o facultad de disponer de una cosa // Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble // Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa¹."

La definición latina de propiedad nos dice que ésta es: Propietate. "Derecho o facultad de disponer de una cosa, con la exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ello si está en poder de otro²."

1.2 NOCIÓN DE PROPIEDAD

De acuerdo con el artículo 669 del Código Civil la propiedad es él: "Derecho Real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra la Ley o contra el derecho ajeno."

La propiedad implica, en las sociedades más sencillas, el poseer algo que otorga la propiedad, más allá de la mera posesión en las sociedades modernas, la propiedad implica el derecho a utilizar el bien e impedir que otros lo utilicen, otorga el derecho a que el Estado proteja al propietario para que pueda ejercer sus derechos sobre ella.

¹ Diccionario Enciclopédico de la Real Academia de la Lengua. Tomo II, Barcelona: Plaza y Janes, 2003.

² Diccionario jurídico Espasa, Madrid: Espasa, Calpé S.A., 2000.

La propiedad de un bien se consigue a través de los modos de adquirir el dominio³, los cuales son: ocupación, tradición, accesión, sucesión por causa de muerte y prescripción.

La propiedad puede ser pública o privada; la pública pertenece al Estado y la privada pertenece a un individuo o a un grupo de individuos, a una corporación o a cualquier otro tipo de organización no estatal.

1.3 CLASES DE PROPIEDAD

Existen dos clases de propiedad; la propiedad real y la propiedad personal, atendiendo a un criterio diferenciador en razón del poder que atribuyen al titular. La propiedad personal se puede a su vez subdividir en propiedad que recae sobre bienes corporales o incorporables o dicho de otra forma sobre bienes tangibles e intangibles.

La propiedad tangible es aquella que tiene una existencia física; por ejemplo, un libro. La propiedad intangible es aquella que no tiene existencia física, pero sí puede ser poseída legalmente a través del ejercicio de sus derechos, ya que el ordenamiento jurídico establece esta posibilidad; por ejemplo los derechos provenientes de las patentes.

1.4 CONCEPTO DE LA PROPIEDAD

Es el derecho de usar, gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que las establecidas por las Leyes. La propiedad implica un poder directo e inmediato sobre las cosas.

El derecho de propiedad es el más completo que se puede tener sobre una cosa: la cosa se halla sometida a la voluntad, exclusividad y a la acción de su propietario, sin más límites que los que marca la Ley o los provocados por la concurrencia de varios derechos incompatibles en su ilimitado ejercicio (limitaciones de carácter extrínseco). No obstante, el reconocimiento de que la propiedad, como institución, está orientada a una función social, implica que en la actualidad existan limitaciones intrínsecas o inherentes al derecho; así como obligaciones que se derivan de la propiedad en sí.

La propiedad como paradigma del derecho subjetivo, es un poder jurídico por excelencia en concreto y en general, integrado por un conjunto de facultades cuyo ejercicio y defensa quedan al arbitrio del titular.

La importancia de la propiedad se reconoce en los propios textos

³ Artículos 673 y siguientes del Código Civil.

constitucionales que suelen consagrar como fundamental el derecho a la propiedad privada (también la de los medios de producción).

Por otra parte, los propios textos constitucionales introducen el concepto de función social como paliativo, del uso y disfrute de la propiedad.

La propiedad del bien depende de la existencia del mismo; la propiedad dura tanto como dura la cosa.

Otros elementos caracterizadores de la propiedad son la facultad de exclusión, la indeterminación de medio para gozar de la cosa "posibilidades de acción protegidas en el orden jurídico"⁴ y su autonomía frente al Estado.

1.5 LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD

Sin olvidar la delimitación del contenido resultante de la función social que ha de desempeñar, cabe decir que la propiedad tiene como todos los derechos, límites genéricos o institucionales⁵, los cuales prohíben el abuso del derecho y su ejercicio de mala fe, así como limitaciones derivadas de la Ley que pueden recaer sobre las facultades de uso o goce del propietario o sobre las de disposición.

Tales limitaciones no generan por sí mismas derechos reales de servidumbre en favor de los propietarios de los fundos beneficiados por las limitaciones en cuestión, si bien ello puede llegar a ocurrir.

Fuentes de limitaciones son los vínculos de vecindad, el derecho de uso inocuo y la omisión de la diligencia necesaria para impedir daños a terceros en la construcción, vigilancia o cuidado de las cosas sujetas al derecho de propiedad, omisión que puede generar responsabilidades por razón del dominio.

La propiedad en cuanto derecho, dispone de una serie de acciones cuya finalidad es la protección de la misma y la represión de los ultrajes o perturbaciones de que pueda haber sido objeto.

Aparece en primer lugar la acción reivindicatoria⁶, que compete a un propietario no poseedor, contra quien posee de forma indebida una cosa determinada; es una acción de condena y de carácter restitutorio. En segundo término se encuentra la acción declarativa⁷, tendiente a que el demandado reconozca el dominio del autor y la negatoria tendiente a lograr que se declare la inexistencia de gravámenes sobre la cosa cuyo

⁴ Artículos 979 y siguientes del Código Civil. Los cuales hacen referencia a las acciones posesorias y a las acciones posesorias especiales.

⁵ Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo. Bienes. Santa Fe de Bogotá: Temis, 1994.

⁶ Acción Reivindicatoria o Acción del Dominio, consagrada en los artículos 952 a 971 del Código civil.

⁷ Artículo 407 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Declaración de Pertenencia.

dominio corresponde al actor⁸.

Existen, además, las acciones preparatorias y cautelares como son la acción de exhibición de cosa mueble, el interdicto de obra nueva o el de obra ruinosas⁹.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la institución del registro de la propiedad que tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos de los derechos reales sobre bienes inmuebles,¹⁰ dado que el titular registrado dispone de acciones específicas tendientes a la protección de su derecho y se beneficia de una serie de presunciones fortalecedoras de su posición.

1.6 LA PROPIEDAD Y SUS DIFERENTES MODALIDADES

El hecho de que existan normatividades diversas ha llevado a plantear en ocasiones la desintegración del concepto unitario de propiedad y se ha optado por afirmar que más que propiedad, existen propiedades.

Es válido destacar, que dentro de este concepto, subsiste un núcleo común y uniforme de propiedad como categoría ampliable a todos los objetos sobre los que puede versar tal derecho; por lo tanto, es innegable la existencia de bloques normativos específicos sobre la propiedad urbanística, la propiedad agraria, la propiedad de casas por pisos o propiedad horizontal, la propiedad de las aguas, la propiedad de las minas y la propiedad intelectual e industrial.

Al mismo tiempo Carnelutti, considera que al lado de la propiedad ordinaria mencionada anteriormente existe un nuevo tipo de propiedad que se denomina inmaterial, la cual, no es otra que el derecho que recae sobre las obras de la inteligencia que es comúnmente denominado derecho de autor.

Pero hay que tener en cuenta, que para efectos de este trabajo investigativo, el tipo de propiedad que nos importa y el que es el tema central en este trabajo, es el tema de la Propiedad Intelectual, la forma de proteger sus derechos y su relación con la institución de la competencia desleal. Es por esto, que este capítulo culmina con una breve contextualización sobre el tema de la Propiedad Intelectual, para que en el capítulo siguiente entremos de lleno con la Propiedad Industrial.

1.7 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

⁸ Artículo 415 y siguientes ibídem, Servidumbres.

⁹ Artículo 416 y siguientes ibídem, Posesorios y demás acciones policivas.

¹⁰ Artículo 756 del Código Civil.

La propiedad intelectual, desde el punto de vista de la tradición continental europea y de buena parte de los países latinoamericanos, supone el reconocimiento de un derecho particular en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano.

En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual (votada por la Comisión Asesora de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 26 de junio del año 2000, es entendida similarmente como cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección.

Es importante abordar esta clase de propiedad ya que en la práctica es usual que se confunda con la Propiedad Industrial. La propiedad intelectual corresponde a los derechos que corresponden por Ley al autor de una creación desde el momento en que toma una forma en cualquier tipo de soporte tangible, siendo esta formalización el último paso para el surgimiento de un derecho de este tipo. Así pues las creaciones deben encontrar un soporte como: papel (en el caso de una obra literaria) o de una partitura; soporte magnético (en el caso de una grabación informática y similares) o intangible (por ejemplo, ondas hertzianas para las obras de televisión).

La idea para un cuento, la receta culinaria que una familia se transmite de generación en generación, una canción que se silba por la calle por ejemplo, no son obras protegidas por la Ley, pero una vez son escritas, grabadas o representadas en público, éstas son protegidas por las Leyes reguladoras del Copyright.

El sistema de Copyright descansa en este principio de la propiedad intelectual, al proveer un mecanismo de compra y venta de derechos, cesiones, etc., y el control de su uso dentro y fuera del país.

La propiedad intelectual es aquella que se ejerce sobre las creaciones intelectuales, producto del talento humano y que constituyen en sí mismas bienes de carácter inmaterial, objeto de protección a través de diferentes normas jurídicas.

Las creaciones intelectuales que son objeto de la propiedad intelectual versan sobre dos concepciones diferentes. Una de ellas, referida a la estética, específicamente las obras literarias y las obras artísticas, corresponde al derecho de autor; y las otras, referidas a la actividad industrial, como las marcas y las patentes, se ubican en la Propiedad Industrial.

Con la consolidación de esta institución, se ha desarrollado una normatividad amplia para la regulación de la misma, en los ámbitos internos y externos de los Estados.

A nivel de Colombia, existen Leyes tales como: Ley No. 23 del 28 de Enero de 1982 sobre Derechos de Autor, Decisión 345 del 29 de Octubre de 1993, por la cual se adopta el Régimen Común de Protección a los Derechos de Autor de los Obtentores de Variedades Vegetales. (Comisión del Acuerdo de Cartagena); La Decisión 351 del 17 de Diciembre de 1993, por la cual se adopta el Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos, (misión del Acuerdo de Cartagena) y por ultimo y mas importante la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina.

A nivel internacional hay un gran número de acuerdos internacionales para la protección de las obras, los más importantes de todos ellos son: el Convenio de Berna de 1886, Acta de París del 24 julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979; Para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Aprobado por la Ley 33 de 1987; la Convención Universal del Copyright de 1952, Convenio de París del 20 de marzo de 1883, revisado en distintas ocasiones (Acta de Estocolmo de 1967 completado a su vez por el Acuerdo de Estrasburgo de marzo de 1971) y el convenio de Ginebra; ADPIC : Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para los países miembros de la Organización de Estados Americanos; Convenio de Roma : 26 de octubre de 1961; Convención Internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; Tratado de la OMPI Derecho de Autor 1996 Ley 565 de 2000 : Ginebra 2 a 20 de diciembre de 1996; Tratado de la OMPI Derechos Conexos 1996 Ley 545 de 1999: Ginebra, 2 a 20 de diciembre de 1996. Sobre interpretación o ejecución y fonogramas.

El artículo 9 del Convenio de Berna establece que: "Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma."

Las invenciones científicas o los diseños comerciales están protegidos también en el sistema de Copyright. No se protege por Copyright el título de un libro pero los propietarios de marcas, *invenciones o lemas comerciales* pueden registrarlos por medio del sistema de protección de la marca registrada, a fin de que las confusiones entre términos parecidos no se produzcan. La mayor parte de las formas de protección de la propiedad intelectual conceden un tiempo a lo largo del cual los titulares pueden ejercitar sus derechos. Por regla general, es el tiempo de la vida del autor y una serie de años más que ha oscilado en la historia desde 50 a 80.

Existe alguna excepción al carácter universal que rige los convenios del Copyright. En China, la propiedad intelectual no pertenece al creador de la obra original, sino a la colectividad. En la propiedad intelectual se distingue un aspecto moral y otro patrimonial.

Dentro de los derechos morales del autor, se encuentra el de decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma, el de determinar si la divulgación se hará con su nombre, bajo seudónimo o signo e incluso con carácter anónimo, el derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, el de exigir el respeto a la integridad de la misma e impedir cualquier deformación, modificación o atentado contra ella; el de retirar la obra de los circuitos comerciales si se produce un cambio en sus convicciones intelectuales o morales, y si lo desea, solicitar la indemnización a los titulares de los derechos de explotación por el uso no autorizado.

CAPITULO II

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El objeto del presente capítulo es hacer una aproximación sobre lo que se entiende por Propiedad Industrial, después de que en el capítulo 1 se hiciera un completo análisis de la institución de la propiedad como concepto general y una contextualización sobre la Propiedad Intelectual. Se muestra en este capítulo: los bienes que la comprenden, la forma de adquisición de cada uno de los derechos sobre dichos bienes y a las prerrogativas de las que goza su titular. Punto de partida para buscar su protección ante las autoridades competentes, sobre todo en la hipótesis de competencia desleal, la cual se ira desarrollando a lo largo del texto.

2.1 NOCIÓN

No existe una noción acerca de la Propiedad Industrial, debido a que nuestro Código de Comercio solamente hace referencia a los bienes que la componen, pero nos hemos dado a la tarea por lineamientos metodológicos a acercarnos a un concepto de dicha institución.

La Propiedad Industrial es el derecho de exclusiva otorgado por el Estado, a través de su ordenamiento jurídico, a una persona, para que durante un tiempo determinado que puede ser prolongado, lo use, lo goce y disponga libremente conforme al orden público y a las buenas costumbres, con el lleno de las formalidades exigidas por Ley.

La Propiedad Industrial es el derecho de dominio que adquiere a través del registro, el inventor o creador, con la invención o creación de cualquier producto relacionado con la industria, con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares.

La Propiedad Industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio. De una parte, los que tutelan el monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad,

y de otra, las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela.

En conclusión se puede decir que la Propiedad Industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Estos derechos de Propiedad Industrial son derechos absolutos o de exclusión, que requieren para su válida constitución la inscripción en un registro especial relativo a la propiedad en cuestión, a si mismo, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, por ello determinan las leyes, que regulan los derechos antes citados, un tiempo de duración distinto según las diferentes modalidades que discriminan esta propiedad especial y temporal.

Los bienes que hacen parte de la Propiedad Industrial, como lo explicaremos mas adelante, se pueden clasificar en derechos que recaen sobre:

-Nuevas creaciones o creaciones industriales: como patentes de invención, dibujos y modelos industriales y artísticos, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Las citadas creaciones enriquece el actuar humano haciéndolo más fácil, eficaz o rápido (patentes, modelos de utilidad y los esquemas de trazado de circuitos integrados) o se solucionan problemas de diseño (como en el caso de los dibujos industriales y artísticos).

-Signos distintivos que no representan creación industrial alguna y son simples medios de identificación frente al público adquirente, como: la marca de un producto o servicio, lema comercial, denominación de origen, nombre comercial y la enseña comercial.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA

El concepto básico de la propiedad intelectual ya se menciona en el código de leyes Judías llamado Shulján Aruj. Allí se menciona en forma explícita por primera vez la prohibición "GNEVAT A DA'AT", contra el robo de ideas o conocimiento.

Ahora bien, la propiedad intelectual de los bienes surge desde la época del derecho romano clásico y, a finales del siglo XI, un jurista belga de nombre Picard hizo una de las primeras propuestas sobre los derechos de los bienes inmateriales que incluía el derecho sobre el honor, la imagen, etc.

Como primer antecedente, se tiene que la primera patente fue concedida en el Estado de Venecia, en el año 1474, por medio de la cual se concedió el privilegio de otorgar la exclusividad de la explotación de una invención durante 10 años.

Mas tarde, en 1624 en Inglaterra durante el mandato de Jacobo I, se promulgo el estatuto de los monopolios, con gran repercusión y el cual recopiló el régimen de las patentes que se venia aplicando hasta el momento. Mediante esta ley, el monarca tenía el privilegio más no la obligación de otorgar patentes a los primeros inventores por un periodo de 14 años. Al mismo tiempo esta ley ampliaba el dominio de las patentes no solo a las invenciones sino a la introducción de las industrias en la región, así ya existieran en otros territorios.

Este ejemplo, fue seguido por países como Estados Unidos, el cual en al año de 1790 sancionó su primera ley en este sentido, modificada posteriormente en 1793 y en 1800. Francia por su parte, desarrolló su legislación destinada a eliminar los derechos monopólicos, es así como expide su primera ley en el año de 1791 relativa a los descubrimientos útiles y a la protección de los autores. Dinamarca y Suecia tuvieron su primera legislación en 1741 y España en 1762, por ley otorgada por el rey Carlos III.

Posteriormente, con motivo de la "Exposición internacional de invenciones de Viena", realizada durante 1873, surgió la necesidad de proteger internacionalmente las obras intelectuales, ya que algunos expositores extranjeros se negaron a asistir, por miedo a que les plagiaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

En 1883, se firma el Convenio de París, que establece los principios y acuerdos internacionales para administrar la propiedad industrial, es aquí donde nace la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, la cual tenía dentro de sus objetivos la protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial. Dicho convenio entra en vigor un año después, con la adhesión de 14 estados miembros.

La convención de Paris, desarrolló inicialmente dos principios basados en un esquema flexible, acorde con las legislaciones nacionales, estos fueron:

- Principio de trato Nacional, en virtud del cual cada Estado miembro tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados miembros la misma protección que a sus propios nacionales.

- Principio del derecho de prioridad, según el cual la presentación de una solicitud de patente en un país de la Unión el solicitante podrá, durante un cierto periodo de tiempo, solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados; considerándose esas solicitudes como presentadas el mismo día de la primera solicitud.

Este convenio ha sido revisado a lo largo de su vigencia en distintas ocasiones como: en diciembre de 1900 en Bruselas, el 2 de junio de 1911 en Washington, el 6 de noviembre de 1925 en la Haya, el 2 de junio de 1934 en Londres, en 1958 en Lisboa, en 1967 en Estocolmo donde se realizó la declaratoria de la creación formal de la OMPI completado a su vez por el Acuerdo de Estrasburgo de marzo de 1971 y enmendado en 1979.

Más adelante, en 1886, se firma el Convenio de Berna en el que se instituyen los principios y acuerdos para proteger las obras literarias y artísticas. Ambos convenios establecieron, respectivamente, la creación de una secretaría llamada "Oficina Internacional". Posteriormente, en 1893, ambas secretarías se reúnen con el nombre de Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas como BIRPI, por sus siglas en francés. Este organismo es el precursor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), también conocida como WIPO (World Intellectual Property Organization) que es la actual administradora de los sistemas de propiedad intelectual y que mantiene vigentes los convenios de París y de Berna.

Estos dos convenios, fueron un aspecto importante en el inicio y construcción de la regulación de la Propiedad Industrial, derivando un desarrollo en materia de tratados internacionales, el cual consolidó esta institución a nivel internacional y posteriormente a nivel nacional en cada Estado.

Como complemento a estos convenios, se tienen en la normatividad internacional una serie de Tratados Internacionales relativos a la Propiedad Intelectual, entre estos destacamos: Arreglo de Madrid en 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas en los productos, Arreglo de Madrid en 1891 relativo al Registro Internacional de Marcas, Tratado de Nairobi de 1981 sobre la protección del símbolo olímpico y el Tratado sobre Derechos de Marcas (TLT) de 1994.

En materia de derechos de autor se tiene fuera del convenio de Berna, los siguientes: Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, Convenio de Ginebra de 1971 para la protección de los productores de fonogramas, Convenio de Bruselas de 1974 relativo a la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (WCT) de 1996 Y EL Tratado de la OMPI sobre interpretación y fonogramas (WPPT) de 1996.

La Propiedad Industrial es un derecho *Sui Generis*, ya que su carácter de inmaterial y la temporalidad del mismo, hace necesario que la Propiedad Industrial se rija por normas especiales.

Actualmente en Colombia la Propiedad Industrial se rige por la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena del año 2000, el cual reemplazó la

Decisión 344. Esta Decisión adecua la normatividad andina a lo estipulado por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En ella se abordan aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos.

Este régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida y la observancia de las medidas en la frontera. Así mismo, se establecen procedimientos ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes.

Esta se complementa con ciertas normas del Código de Comercio en materia procesal, toda la regulación del Código de Procedimiento Civil y se permite tener en cuenta normas relevantes en la materia, como lo es la Ley de competencia desleal, regulada en la Decisión 486 del 2000, Título XVI Capítulos I, II, y III, Artículos 258 y ss.

Por último es preciso destacar, que una vez la mayoría de Estados adoptaron leyes relativas a la propiedad intelectual, surgió el debate sobre hasta donde era válida y legítima la extensión de ese derecho de exclusividad sin atentar con las leyes de la competencia desleal, punto central en esta investigación.

2.3 BIENES QUE COMPREDEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los bienes de la Propiedad Industrial se pueden clasificar en dos grandes grupos a saber.

2.3.1 Nuevas creaciones. Comprenden las soluciones técnicas novedosas de la industria y las creaciones formales con desarrollo industrial. Estas son:

*** Patentes de invención.**

La patente de invención, es un título otorgado por el Estado que permite al titular explotar de forma exclusiva una invención¹¹, "dicha exclusividad no nace de la propia naturaleza de las cosas, sino como creación del ordenamiento jurídico que pretende, por estos medios, poner al titular de la invención en una posición semejante a la que disfrutara el propietario de bienes materiales¹²".

Conforme al artículo 16 del Acuerdo de Cartagena: "una invención es

¹¹ El título relativo sobre la Patente de Invención, puede observarse en los artículos 1 a 53 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena y los artículos 1 a 112 del Dec. 117 de 1994.

¹² Berkovitz, Alberto. Requisitos positivos de la patentabilidad en el Derecho Alemán. Madrid España: Imprenta Sáenz, 1986 pág. 78

nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica..." Por lo anterior, se debe entender que la invención no haya sido accesible al público por una suscripción escrita u oral, en otras palabras, que no hayan sido utilizadas por ningún medio.

Los Artículos 18 y 19 de la Decisión 486 del 2000 Acuerdo de Cartagena dicen qué se considera como invención: Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Ahora bien una definición muy acertada al concepto de invención es la que nos trae el autor Bayloz Carroza: "se denomina invención a la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya manera de aplicación a determinada materia o energía, produce un resultado útil para la satisfacción de la necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad."¹³

Para poder registrar una patente de invención, se deben reunir los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Decisión 486 Acuerdo de Cartagena, encontramos los siguientes requisitos:

➤ **Que sea novedosa.** Es decir, que los elementos de la nueva invención no se encuentren dentro del estado de la técnica, en otras palabras, que no se haya dado a conocer al público con anterioridad al día que se presente la solicitud de la patente.

La novedad no se pierde si la invención se divulga dentro del año anterior al de la solicitud por un acto de mala fe o por su exposición oficialmente reconocida en alguno de los países miembros del acuerdo de Cartagena (en el caso de Colombia) o publicada para fines académicos o de investigación.

➤ **Que tenga un nivel inventivo.** Es decir, que la nueva invención no se derive de una técnica o que no fuere el resultado de una derivación obvia de una técnica preexistente.

➤ **Que sea susceptible de la aplicación industrial.** Es decir, que el objeto de la invención se pueda utilizar, fabricar o diseñar por la industria, que se pueda utilizar en la misma por medio de una aplicación práctica y útil.

¹³ Bayloz Carroza, Hermenegildo. Tratado De Derecho Industrial. Madrid: civitas 1979

La utilidad de la idea patentable significa que ésta deberá representar una mejora económica para el estado de la técnica, es decir que el productor o el consumidor se beneficiarán de la aplicación industrial de la idea patentable.

Una vez cumplidos éstos requisitos se podrá solicitar la patente, dicha solicitud debe realizarse ante la oficina nacional competente y deberá cumplir con los requisitos de forma establecidos en los artículos 25, 26, 27 de la Decisión 486 del 2000; si no se presentan oposiciones o si estas se presentan y son rechazadas por la división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se expedirá el certificado de registro.

La patente confiere los siguientes derechos a su titular:

- **El derecho de impedir a terceros la explotación de la invención sin su consentimiento.**
- **La explotación.** (La patente de invención se concede por un término de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, artículo 33 de la Decisión 486)
- **El lucro.**
- **El derecho sobre la propiedad de la patente recae sobre el inventor y sus causahabientes.**
- **Los demás derechos que se desprenden de la propiedad, como son el uso, goce y disposición.**

El artículo 237 de la Decisión 486 del 2000, reza: “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.”

De acuerdo con lo estatuido en el artículo anterior, se da la protección legal de la patente conforme a lo establecido por el derecho procesal colombiano.

Las acciones antes mencionadas se tramitan a través del procedimiento ordinario con características especiales que le atribuyen los artículos 245 y siguientes de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 Acuerdo de Cartagena, estas son:

- Solicitar al juez competente que tome las medidas cautelares necesarias para evitar que se infrinjan los derechos garantizados al titular de la patente.
- La medida cautelar podrá consistir en obligar al usurpador a prestar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado.
- Que el presunto infractor debe presentar la demanda ante el juez para probar la legalidad de su proceder, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del auto que decreta las medidas cautelares. Si no lo hace caducará su derecho.
- El titular de la patente puede formular denuncia penal, o intentar de manera independiente la acción de indemnización de perjuicios causados con la usurpación, sin necesidad de solicitar medidas cautelares o cuando éstas fueran negadas en un proceso en curso.

*** Dibujos y Modelos Industriales.**

Es de advertir que la Decisión 486 Acuerdo de Cartagena no refiere a los términos dibujos y modelos industriales, sino que los engloba en la expresión diseños industriales, ya que dicha referencia no ameritaba una distinción por lo que se agrupó las dos figuras bajo el nombre de diseños industriales.

*** Diseño Industrial.**

El Artículo 113 de la Decisión 486 de 2000. define los diseños industriales como: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

Los modelos industriales para que puedan ser protegidos deben reunir las siguientes características.

- **Que sea Novedoso.** Esto significa, que no se haya dado a conocer al público con anterioridad al día que se presente la solicitud del modelo industrial.

➤ **Orientación.** Alude al hecho que el objeto tenga unas características particulares sin que esto signifique que el modelo industrial aumente la utilidad del producto.

Las acciones y los derechos que emanan de los modelos industriales según el artículo 581 del Código de Comercio, son las mismas consagradas para las patentes de invención, ya que esta norma reza: "Son aplicables, en lo pertinente a dibujos y modelos, los artículos sobre patentes relativos a la novedad, industriabilidad, creaciones de trabajadores o mandatarios, derecho a solicitar la patente, reivindicación de la invención, derecho moral de autor, requisitos y documentos de la solicitud, suficiencia de la descripción y abandono de solicitudes incompletas, examen y publicación de patentes concebidas, derecho de exclusividad, termino de duración con exclusión de la prórroga, régimen de comunidad y licencia contractual, renuncia del derecho y disposiciones sobre medidas cautelares."

Por lo tanto, podemos concluir que los conflictos que se susciten en esta materia se adelantarán a través del procedimiento ordinario con la especialidad en materia de medidas cautelares aplicables a los procesos de patentes de invención.

*** Modelo de Utilidad.**

En la Decisión 486 de 2000 Acuerdo de Cartagena, en su Artículo 81, encontramos la definición a los modelos de utilidad como: "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes."

Como nota característica de esta figura tenemos que el plazo de duración de la patente de modelo de utilidad es diez (10) años contados a partir de la fecha de la solicitud, según lo establecido por el Artículo 84 de la Decisión 486 del 2000, el cual prescribe: "El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro."

Del mismo modo, no puede ser objeto de una patente de modelo de utilidad todas aquellas cosas que estén excluidas de la protección por la patente de invención, tal y como lo establece el Artículo 82 de la Decisión 486 de 2000.

"Artículo 82: No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.”

Los derechos y la forma de protección de éstos, se realiza de igual forma que las patentes de invención en todos aquellos asuntos que lo requiere.

Por lo tanto, podemos concluir que los conflictos que se suscitan en esta materia se adelantarán a través del procedimiento ordinario con la especialidad en materia de medidas cautelares aplicables a los procesos de patentes de invención, de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo 486 de Cartagena.

***Esquemas de Trazado de circuitos integrados.**

El circuito integrado, es un dispositivo en el que ciertos elementos con funciones eléctricas, como transistores, resistencias, condensadores, diodos, etc., están montados en un sustrato común como silicón puro. Estos componentes están conectados de manera que el circuito integrado pueda controlarla corriente eléctrica y, de esta manera, pueda rectificarla, ampliarla, etc.

De acuerdo con la función que vayan a realizar, estos necesitan un orden y una disposición especial, es decir, se debe realizar un plan o diseño de los elementos que componen el circuito integrado, el cual conforma el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados.

Según el artículo 86 de la Decisión 486, “El esquema de trazado se define como la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.”

Si cumple con las condiciones para la protección, el diseñador adquiere el derecho al Registro del Esquema de Trazado de Circuitos Integrados.

Si el diseño se realizó con otras personas, el derecho a la protección corresponde a todos los que participaron.

Ahora bien, el artículo 88 de la Decisión, plantea que: “Cuando el Esquema de Trazado se ha creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho pertenece a la persona que contrató la obra o el servicio o al empleador, salvo que en el contrato se hubiera estipulado otra cosa.”

Por último cabe resaltar que “La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente dicho y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado”. Artículo 99, Decisión 486.

2.3.2. Signos Distintivos. Entre estos se encuentran:

* **Marcas.**

La Decisión 486 Acuerdo de Cartagena en su título VI, regula de manera global las marcas, subsumiendo entre éstas los signos distintivos.

La marca es todo signo distintivo que sirve para identificar un producto o servicio. La marca cumple con una doble finalidad; la primera, sirve al comerciante, empresario o el fabricante de un producto como signo distintivo capaz de diferenciar en el mercado sus productos o servicios de otros que se encuentren en el comercio.

La segunda, sirve al consumidor como garantía de calidad de esos productos o servicios que adquiera. La marca como tal, es un objeto que puede estar constituido por un conjunto de letras y/o números, a esta clase de marcas se le denomina nominativas.

Cuando se conforma por imágenes y/o ilustraciones, estaremos hablando de una marca figurativa.

Cuando nos encontremos en una combinación de letras y/o números, e imágenes y/o ilustraciones, nos encontraremos al frente de una marca de carácter mixto.

Para que un signo cumpla las funciones de marca, debe cumplir con los siguientes requisitos:

➤ **Que sea distintivo.** Esto significa, que ese signo tenga elementos que particularicen el producto o el servicio, de tal forma que permita diferenciarlo en el comercio. Es así, como el signo distintivo del producto o servicio permite identificar al comerciante que lo produce.

➤ **Que sea perceptible o susceptible de representación gráfica.** Esto significa que la marca no es solamente todo signo visible, o dicho de otra manera, aquel perceptible por los sentidos; sin embargo, existe una limitación cual es que el signo debe ser susceptible de una representación gráfica, entendiendo por esta que se pueda realizar una descripción que permita dar una idea del signo objeto de la marca, pudiendo ser a través de palabras figuradas o signos.

➤ **Que sea lícito.** En otras palabras, que no esté prohibido por el orden público, las buenas costumbres, ni la Ley.

El Acuerdo de Cartagena trae la limitación de aquellos signos que no pueden ser registrados como marcas, tal y como lo establece en su artículo 135.

La Decisión 486 de 2000 en sus artículos 138 y siguientes, consagran el procedimiento para el registro de una marca, cumplidos los requisitos tanto de fondo como de forma exigidos por esta normatividad y sin que existan oposiciones, o sea, rechazada la solicitud, se expedirá el certificado de registro que otorga la división de signos distintivos.

Los derechos emanados de las marcas son:

➤ “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Art. 154 Decisión 486 del 2000.

➤ “...tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.” Artículo 153 Decisión 486 del 2000.

➤ La marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice su uso. Sustentado en el siguiente artículo del Acuerdo de Cartagena

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

No obstante, la marca puede caducar para su titular si este no solicita la renovación dentro de los términos legales establecidos para este efecto, incluido el tiempo de gracia que se concede.

El artículo 597 del Código de Comercio (regulado en su texto por la Decisión 486 de 2000) establece que a las marcas les son aplicables las disposiciones en materia de patentes de invención en referencia a las disposiciones sobre medidas cautelares, por lo tanto, podemos concluir que en todos los asuntos donde se presenten conflictos de intereses en materia de marcas debemos acudir al procedimiento ordinario con características especiales en cuanto a las medidas cautelares, ya que estas deben ser compatibles con la figura de las patentes de invención.

*** Lemas Comerciales.**

Por lema comercial se entiende la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, por tal motivo su vigencia está sujeta a la marca principal. Los lemas comerciales se encuentran regulados en la Decisión 486 de 2000, artículo 175, por tener una íntima relación con el acápite de las marcas les son aplicables todas sus disposiciones.

Como característica especial, tenemos que la solicitud del registro del lema comercial debe contener la especificación de la marca solicitada con la que se usará el lema, no se pueden registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o a marcas similares, o expresiones que puedan perjudicar productos o marcas.

Por último, surge la obligación de transferir conjuntamente con el lema comercial el signo marcario al cual se asocia su vigencia.

En materia de protección de los derechos emanados del lema comercial, podemos afirmar que le son aplicables todos aquellos procedimientos establecidos para la protección de la marca.

Podemos concluir, que en todos los asuntos donde se presenten conflictos de intereses en esta materia, hay que acudir al procedimiento ordinario con características especiales, en cuanto a las medidas cautelares cuando sean compatibles con la figura de las patentes de

invención.

*** Denominaciones de Origen.**

La Decisión 486 del 2000 Acuerdo de Cartagena en su artículo 201, las define: "Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

La autorización de uso dada por la entidad competente tiene una duración de diez (10) años, la cual puede ser renovada por períodos iguales, artículo 210 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo el procedimiento para el registro de una denominación de origen está consagrado en artículo 204 ibídem

En cuanto a la protección, la Decisión 486 de 2000 en su artículo 214 estableció lo siguiente: "La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de Propiedad Industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor."

*** Nombre Comercial.**

La Decisión 486 de 2000 en su artículo 190 define el nombre comercial, como: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

El Código de Comercio en el artículo 583 numeral 4 define el nombre comercial como: "Se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como tal."

Ahora bien los derechos que el nombre comercial otorga a sus titulares, se encuentran regulados en artículo 603 del Código de Comercio, el cual establece: "los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso y sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos establecidos para el registro de una marca, para lo cual se ordena una certificación de depósito y se publicará." Y el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, reza: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

Por lo antes expuesto, el legislador colombiano optó como medio para adquirir la propiedad sobre el nombre comercial la figura sustancial conocida como la ocupación, lo cual se infiere cuando el legislador afirma "primer uso que se haga del nombre comercial"¹⁴.

De tal forma que el depósito del nombre comercial en la Oficina de Propiedad Industrial es un mecanismo consagrado por la Ley para demostrar la posesión y la propiedad, al igual que sirve de medio para realizar la publicidad frente a todos los sujetos indeterminados del comercio.

Se presume que desde el depósito se empezó a usar el nombre, o sea, desde el día de la solicitud, pero debemos entender que esta es una presunción legal y no de derecho.

Se establece en la legislación colombiana, la prohibición a terceros de hacer uso de un nombre comercial igual o similar a uno ya existente o usado para el mismo ramo de negocios¹⁵.

No obstante lo anterior, acontece cotidianamente que terceros hagan uso de un nombre comercial igual o similar a uno previamente usado por otros comerciantes, por lo cual, se debe acudir ante los jueces de la república a quienes se les atribuye la competencia para solucionar estos conflictos, por medio de las acciones que la Ley contempla para estos casos, siempre y cuando se den los siguientes presupuestos:

- Que el nombre comercial cuya prohibición de uso esta previamente establecida por el ordenamiento jurídico, sea similar o igual al que se está usando.
- Que el nombre comercial igual o similar que se está usando se ejecute en el mismo ramo del comercio.
- Que el demandante pruebe que tiene el nombre debidamente registrado o que lo ha usado antes que el demandado.

El artículo 609 del Código de Comercio establece: "El perjudicado por el

¹⁴ Art. 603 Código de Comercio.

¹⁵ Art. 607 Código de Comercio.

uso de un nombre comercial, podrá acudir ante el juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios. El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil.”

Por último, debemos decir que el nombre comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o parte del mismo que designa ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al momento de transferir dicho establecimiento¹⁶.

***Enseña comercial.**

Esta materia no se encuentra regulada expresamente en la Decisión 486 de 2000 ya que la normatividad se limita a remitir a la legislación de cada país miembro, conforme al artículo 200 de la mencionada Decisión.

El artículo 583 numeral 5 del Código de Comercio, define la enseña comercial como: "El signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento"

El artículo 611 del Código de Comercio, plantea que le son aplicables todas las disposiciones sobre nombres mercantiles, por lo tanto, todo lo expresado en cuanto a la forma de adquisición, registro y protección, es aplicable a este numeral.

Como punto fundamental en nuestro estudio, aclaramos, que el procedimiento adecuado es el dado por el legislador conforme al artículo 609 del Código de Comercio que establece: "El perjudicado por el uso de un nombre comercial, podrá acudir ante el juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios. El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil."

¹⁶ Artículo 608 del Código de Comercio.

CAPITULO III

3. LA COMPETENCIA DESLEAL

Una vez visto el capítulo anterior que hace referencia a la Propiedad Industrial, es necesario entrar a estudiar la institución de la competencia desleal objeto del presente capítulo, determinando qué es la competencia desleal, cuál ha sido su desarrollo y qué busca proteger el legislador con esta institución.

Con este capítulo, terminamos con nuestra contextualización de los temas objeto del trabajo, cada uno por separado para una vez resueltos estos interrogantes y explicados de una manera concisa, entraremos a desarrollar el problema objeto de nuestra investigación.

3.1 HISTORIA LEGISLATIVA

La institución de la competencia desleal inicialmente se regulo a través de la Ley 110 de 1914, en esta normatividad se trató el tema en cuestión, aunque de una forma muy incompleta. Dicha Ley trae una definición sobre lo que se entiende por competencia desleal, descrita en el artículo 51 que reza: "El acto de mala fe que tiene por objeto producir una confusión entre los artículos de los fabricantes o de los comerciantes o agricultores, o que sin producir confusión, tienden a desacreditar un establecimiento rival."

De esta forma es que se empieza a realizar un marco sobre los actos de competencia desleal, entendidos éstos, como las conductas que tienen por finalidad crear confusión entre el público respecto a la denominación de los productos o servicios y los actos que tienen por finalidad desacreditar un establecimiento rival. Se exigía como elemento tipificante de la competencia desleal la mala fe, haciendo casi inaplicable dicha institución ya que la mala fe se equipara al dolo, por consiguiente, en la práctica, quien ejercía la competencia desleal debía realizarla con dolo.

En cuanto al procedimiento por el cual se adelantaban los asuntos de competencia desleal, el artículo 52 de la antes citada Ley decía: " Los

actos de competencia desleal dan acción a los perjudicados para pedir su represión ante los jueces comunes y a la indemnización de perjuicios a aquellos que han sido defraudados, ésta acción se ejercerá por la vía ordinaria. Los jueces en cada caso en particular decidirán con la intervención de peritos si el acto denunciado es o no de competencia desleal, y sumariamente dictarán las medidas que sean necesarias para que dicha competencia cese y se evite la confusión que ella ocasione entre las manufacturas y productos similares de los comerciantes, fabricantes o agricultores. "

Posterior a esto, la Ley 31 de 1925 reprodujo las normas sobre la competencia desleal de la Ley 110 de 1914. La Ley 59 de 1936 incorporó a nuestro ordenamiento jurídico La Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial firmada en 1929. Esta convención conocida como la de Washington, amplió la reglamentación vigente para esta época sobre la materia de competencia desleal, incorporando la definición de este término.

La Convención define la competencia desleal como: "Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles." La convención consecuentemente realiza un gran aporte al determinar cuáles son los actos que legalmente se consideran como competencia desleal.

La Ley 155 de 1959 reguló toda la materia referente a las prácticas comerciales restrictivas, de tal forma que trae consigo normas relativas a la competencia desleal.

La mencionada Ley no hace un aporte a la materia de la competencia desleal, ya que el legislador solamente se limitó a copiar los artículos sobre la materia reguladas por la Convención de Washington. El Decreto 410 de 1971 por el cual se expidió el actual Código de Comercio trae varias innovaciones. Lo que más interesa a nuestro estudio, es lo referente a la Propiedad Industrial y el capítulo que regula toda la institución de la competencia desleal¹⁷.

Con la expedición del nuevo Código de Comercio no se derogaron de manera expresa los artículos 10 al 16 de la Ley 155 de 1959, generándose así, una polémica consistente en determinar si estos artículos habían sido derogados tácitamente o no.

Por medio de la Ley 178 de 1994 se integra al ordenamiento jurídico colombiano el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el cual fue firmado el 12 de diciembre de 1883. De acuerdo con el mencionado convenio: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario al uso honesto en materia industrial o comercial."

¹⁷ Título V, del Libro de los Comerciantes y los Asuntos del Comercio, artículos 75 a 77, del Código de Comercio. Título derogado por la Ley 256 de 1996.

La Ley 256 de 1996 comienza su vigencia a partir del 15 de enero del mismo año, y a través de ésta se adopta toda la actual regulación en materia de competencia desleal.

La mencionada Ley dirime el conflicto doctrinal suscitado en ocasión del Decreto 410 de 1971 ya que de manera expresa deroga los artículos de la Ley 155 de 1959.

Una vez estudiada la historia legislativa de la competencia desleal, es necesario dar paso al estudio de la figura propiamente dicha, la cual es el fundamento de la acción de competencia desleal.

3.2 DELIMITACIÓN

La libertad de industria y comercio es un principio rector de toda la economía de un Estado. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 333 de la Constitución Nacional el cual reza: "La actividad económica y la actividad privada son libres, dentro de los límites del bien común..."

"...La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones..."

"...El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado Nacional..."

De lo antes expuesto podemos concluir, que la libertad expresada en el artículo anterior no es absoluta, ya que se le imponen al comerciante límites consagrados en la Ley Nacional, del mismo modo, se le asigna la "obligación de desplegar su actividad con lealtad, teniendo por finalidad el proteger tanto la economía como el comercio".

Una de las limitaciones de la mencionada actividad del comerciante es la institución de la competencia desleal.

La competencia desleal se encuentra enmarcada dentro del ejercicio de una actividad que en principio es lícita, pero cuando una persona realiza a través de medios abusivos se le castiga, no por el fin perseguido, sino por los medios que utiliza para alcanzar ese fin.

3.3 NOCIÓN

El artículo 7 de la Ley 256 de 1996 consagró en concordancia con lo

establecido con el numeral 2 del artículo 10 del Convenio de París lo siguiente: "Prohibición General. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

Se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."

El criterio adoptado por la Ley es de características mixtas, ya que estableció una cláusula general, donde señala los elementos del acto de competencia desleal, y tipifica las conductas consideradas por la Ley como desleales.

El legislador deja libre la posibilidad de que existan nuevas y sofisticadas modalidades de competencia desleal, lo que permite que no haya un estancamiento de la figura, sino que día tras día se esté adecuando a las necesidades del comercio y no se dé una evasión a la sanción impuesta por dicha normatividad.

3.4 ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA COMPETENCIA DESLEAL

Conforme al artículo 7 de la Ley 256 de 1996, para que exista un acto de competencia desleal se requiere:

- Que el acto efectivamente se realice en el mundo fenoménico.
- Que se lleve a cabo con fines concurrenciales.
- Que sea contrario a las sanas costumbres.

3.5 CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS DESLEALES

La clasificación de los actos de la competencia desleal ha sido objeto de estudio; la más conocida clasificación es la de Manuel Pachón, él cual nos dice: "Actos cuya realización pueden causar directamente injuria a un competidor o a un grupo de competidores; y los actos encaminados a engañar al público consumidor y que indirectamente puedan causar injuria a un competidor o un grupo de competidores"¹⁸

Conforme a la Ley 256 de 1996, las conductas que se consideran como desleales están consagradas en los artículos 8 al 19, las cuales podemos clasificar en dos grupos esenciales:

¹⁸ Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Bogotá: Temis, 1984, Pág 202

- La deslealtad frente a los consumidores.
- La deslealtad frente a los competidores.

3.6 MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Todo lo contenido a las acciones derivadas de la competencia desleal, y las disposiciones procesales serán temas tratados a fondo en los capítulos posteriores, sin embargo, para que el lector tenga un panorama más amplio sobre ésta institución hacemos referencia en este momento a éstos puntos.

La Ley 256 de 1996 tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la protección de actos y conductas desleales, teniendo por finalidad buscar el bienestar del mercado, para lo cual se apoya en el Convenio de París aprobado mediante la Ley 178 de 1994.

En los artículos 20 al 23 de la Ley 256 de 1996, se consagran las acciones derivadas de la competencia desleal. Dichas acciones son declarativas y de condena cuando se realizan actos ilegales; y de carácter preventivas o de prohibición, para aquellas personas que resultaren afectadas por actos de competencia desleal.

Las mencionadas acciones prescriben a los dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la realización del acto de competencia desleal y en todos los casos, tres (3) años contados a partir del momento en que se realizó el acto de competencia desleal.

Las disposiciones procesales de la competencia desleal están consagradas en los artículos 24 al 32 de la Ley 256 de 1996, donde encontramos como característica primordial, que los conflictos se solucionan a través del procedimiento abreviado descrito en el Código de Procedimiento Civil, teniendo competencia los jueces del lugar donde el demandado tenga su establecimiento.

El mencionado procedimiento a pesar de regirse por las normas procedimentales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, es especial ya que esta Ley de manera expresa confiere singularidades a dichos procesos.

CAPITULO IV

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

El objeto del presente capítulo es determinar si la competencia desleal protege los mismos derechos o intereses que la Propiedad Industrial, por tal motivo, es necesario estudiar los doctrinantes que han tratado el tema de las relaciones y las diferencias que existen entre la Propiedad Industrial y la competencia desleal.

El propósito del presente estudio no es entrar a discutir las diferentes posiciones, simplemente analizaremos si la competencia desleal protege los mismos derechos o intereses que la Propiedad Industrial.

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El comerciante hace uso de los derechos que componen la Institución de la Propiedad Industrial como mecanismo jurídico que permite diferenciar los bienes y servicios de cada comerciante al igual que sus productos a través de las marcas, patentes, dibujos, signos distintivos, nombres y enseñas comerciales.

Esta institución en principio cumplía con la finalidad que el legislador le encomendó, con el transcurso de los años, con la expansión del comercio y su consecuente globalización, la legislación colombiana se vio en la necesidad de estar a la vanguardia del orden internacional, es así, como se trae a nuestro ordenamiento jurídico la protección de éstos derechos a través del Acuerdo de Cartagena y el Acuerdo de París. Pero no debemos olvidar que para que tenga eficacia el derecho sustancial, la legislación debe permitir un fácil y ágil procedimiento que busque su protección, ya que si esto no se cumple es inocua en la vida práctica la custodia de dichos derechos.

Hemos encontrado que los derechos que consagra la Propiedad Industrial, no pueden ser efectivamente protegidos por el comerciante conforme a las necesidades que éste requiere, ya que cualquier conflicto

que se suscite entre los comerciantes en esta materia, se deben solucionar en los estrados judiciales a través de un procedimiento ordinario, toda vez que el legislador no le dio un procedimiento especial a este tipo de problemas, aunque para el nombre y la enseña comercial el legislador adoptó el procedimiento abreviado.

En materia jurídica, el proceso ordinario es un procedimiento lento que no satisface las necesidades reales del comercio, ya que en la práctica, éste no se sustenta en la agilidad, prontitud y dinamismo de la solución de los conflictos.

El procedimiento abreviado que se aplica a la enseña y el nombre comercial a pesar de ser más ágil, tampoco garantizan la protección efectiva de los derechos que se derivan de ellos, ya que al ser un tipo de proceso destinado a temas jurídicos en los cuales el legislador considera que se les puede dar mayor prontitud procesal para su finalización, debido a sus contenidos menos profundos, no se le puede aplicar a estas figuras que componen los signos distintivos, ya que cualquier litigio que se derive de estas conlleva un problema jurídico profundo debido a su gran cantidad de contenidos y de derechos que se discuten dentro del proceso en sí. Por lo antes expuesto, encontramos una problemática de grandes dimensiones.

En primer lugar, esta situación hace que los inversionistas extranjeros no inviertan su capital en Colombia, ya que cualquier inconveniente que se presente en cuanto a los derechos que ostentan sobre la Propiedad Industrial, son de difícil protección en el actual ordenamiento jurídico.

Esta situación representa para los comerciantes serios perjuicios, el descrédito de sus productos y sus servicios. Lo que a la larga produce un detrimento en la economía del país, por la pérdida de dichas inversiones. En segundo lugar, la situación no es diferente sino quizás peor para los inversionistas nacionales, ya que la incipiente industria colombiana se ve asfixiada constantemente por los comerciantes informales que usurpan la Propiedad Industrial de aquellas empresas que consolidan sus bienes y servicios en la economía nacional, impidiendo que la actividad mercantil tenga su pleno desarrollo, pues al suscitarse un conflicto que es de indispensable y pronta solución, éste se prolonga en el tiempo o se torna indefinido, lo que conlleva que al final sean los únicos perdedores los mismos comerciantes y la Nación.

Es necesario entonces entrar a determinar si el proceso ordinario y el procedimiento abreviado que se aplica a la enseña y el nombre comercial, son los únicos procedimientos para dar solución a los conflictos que se presenten en materia de Propiedad Industrial o por el contrario, nuestro ordenamiento jurídico presenta otros mecanismos alternativos para resolver los mencionados conflictos, como el planteado en la Ley 256 de 1996 "Ley de competencia desleal", que abrió una ventana para la protección efectiva de los derechos derivados de la institución de la

Propiedad Industrial.

La mencionada Ley consagra como un acto de competencia desleal la utilización o imitación de signos distintivos y relaciona un sin número de características que le pertenecen a la institución de la Propiedad Industrial, cuando a través de un acto de competencia desleal se atenta contra los derechos derivados de la Propiedad Industrial, en estos casos se puede ejercer una protección efectiva de estos derechos por medio del procedimiento abreviado con características especiales (procedimiento que se convierte en verbal como lo veremos más adelante), consagrado en dicha Ley.

4.2 POSTURA INTERNACIONAL FRENTE AL PROBLEMA

Se ha presentado una inclinación internacional que ubica a la competencia desleal como un elemento constitutivo de la Propiedad Industrial. El segmento jurídico más claro lo constituye el convenio de París, donde la competencia desleal es un elemento constitutivo de la Propiedad Industrial, el cual fue incorporado a la legislación colombiana por la Ley 178 de 1994, donde el artículo 1 numeral 2 de la Convención de París reza: "artículo 1. Constitución de la unión: Ámbito de la Propiedad Industrial...

"La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominación de origen, así como la represión de la competencia desleal."

Como se observa en las posiciones de los tratadistas que a continuación citaremos, existe una íntima relación entre estas dos figuras, para un sector la competencia desleal es un elemento que hace parte de toda "la Propiedad Industrial", mientras que para otros la competencia desleal y la Propiedad Industrial son el todo, de tal forma que la competencia desleal no es entendible sin la Propiedad Industrial y viceversa.

Independiente a la tendencia que se siga, lo único cierto es que no se puede confundir el derecho de la Propiedad Industrial con la competencia desleal.

Rubier fue uno de los tratadistas que quizá de mejor forma trata las diferencias entre estas dos instituciones, el cual expresa: "Se encuentra en nuestra materia dos tipos de situaciones jurídicas: existen derechos privados como patentes de invención, dibujos o modelos, marca depositada que encuentran su sanción natural en la acción de usurpación. Sin embargo, existe otra acción de justicia llamada acción de competencia desleal, que no corresponde a derechos anteriores obtenidos y establecidos, tratándose simplemente de una reacción establecida por el

orden jurídico, contra una conducta criticable de un competidor.”

"La acción de usurpación se funda en la violación de un derecho, mientras que la acción de competencia desleal se funda en la violación de un deber y que la misma persona pueda a la vez ser usurpadora y competidora”.

"Por ejemplo: el propietario de una patente o modelo ha contratado con una casa de comercio para la construcción de sus aparatos; después dicho contrato se resuelve y la fabricación se concede a otra casa de comercio. La primera casa ha continuado fabricando objetos iguales al patentado o protegido por modelo, ello es una usurpación; si por otra parte se beneficia de la experiencia y de los consejos del titular de una patente y ella fabrica en condiciones que ocasionan confusión con otros productos hace, además de usurpación, competencia desleal”¹⁹

Sin embargo, a partir de la Ley 256 de 1996, el ordenamiento jurídico Colombiano dispuso, tanto a la acción de usurpación que se funda en la violación de un derecho, como a la acción de competencia desleal que se funda en un deber, un trámite igual, a través del procedimiento señalado por la mencionada Ley, como lo veremos más adelante.

En este orden de ideas podemos afirmar, que en la realidad actual, la Propiedad Industrial no se puede ver como una institución separada o ajena de la competencia desleal, ya que se debe elevar a la categoría de actuación desleal, la violación de los derechos de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto es la tendencia actual en el ámbito internacional, es de llevar a categoría de actuación desleal la violación de los derechos de la Propiedad Industrial.

Al respecto Bercovitz plantea: "Por ello las instituciones de la propiedad intelectual cobran su significado dentro del marco global del derecho a la competencia. Y la integración en éste es indispensable para evitar los abusos a que la utilización de aquellas instituciones puede dar lugar.

Así resulta que las normas de protección de la libre competencia, y protectoras contra la competencia desleal, son un complemento indispensable de las disposiciones legales de la propiedad intelectual”²⁰

Nosotros acogemos la posición del doctor Bercovitz, ya que en la práctica los derechos derivados de la Propiedad Industrial están caracterizados por su intangibilidad, aún más, a pesar de ser considerados por la Ley como bienes mercantiles su principal característica es el ser bienes incorpóreos, por lo tanto, al no ser aprehensibles esta clase de bienes sólo se puede ejercitar la aprehensión de los mismos (posesión), o dicho de otra forma, su titularidad a través del certificado de registro o la

¹⁹ Paul Rubier. Op. Cit págs. 493

²⁰ Bercovitz, Alberto. Tendencias Actuales de la Propiedad Intelectual, Derecho Económico Actual, Madrid: De Palma, 1992, págs. 548

autorización gubernamental para ejercitar dentro del territorio nacional los mencionados derechos.

No obstante, conforme a la característica antes enunciada, esta clase de bienes son de fácil aprehensión por cualquier persona, por ejemplo, el nombre, la enseña, la patente, etc., al estar inmersas en el producto o servicio, por lo cual, cuando una persona adquiere el producto se lleva consigo ese nombre, enseña, patente etc.

Entonces, la pregunta sería **¿Cuándo se da la Usurpación?**

En este caso en especial la respuesta es sencilla, la usurpación se da cuando terceros sin autorización de los titulares del nombre, patente, enseña etc., utilizan estos derechos.

En estos eventos se da la usurpación del nombre, patente, enseña, etc. El caso más común es que se utilicen con el ánimo de lucro, pero también pueden utilizarlos de cualquier otra forma, como por ejemplo con el fin de desprestigiar, confundir, etc.

La siguiente pregunta es **¿Cómo se protegen estos Derechos?**

En primer término es fundamental entender que la Propiedad Industrial estimula el comercio internacional ya que la protección eficaz de los derechos derivados de esta institución habilita a los países a participar más activamente en el comercio internacional y estimula a los empresarios para introducir sus productos en nuevos mercados.

Ahora, sería fácil responder la pregunta, si se trata de derechos corporales, ya que una vez perdida la posesión el titular lo que busca es reivindicarla, pero no es fácil hacerlo cuando nos encontramos frente a bienes incorpóreos, ya que la reivindicación de algo intangible en la práctica es casi un imposible, a pesar de que nuestro legislador para los asuntos de Propiedad Industrial afirme que esta clase de derechos se pueden reivindicar.

En la práctica lo que se requiere es que se evite la utilización de los derechos de exclusiva por parte de terceros, lo cual necesita de un procedimiento adecuado a dichas necesidades (medidas previas y medidas cautelares), teniendo como finalidad evitar que se continúen violentando esos derechos por parte de terceros.

Se puede decir hoy en día, que la acción de competencia desleal se convirtió en una alternativa de protección de los derechos de propiedad industrial. En el pasado se sostenía que: “la improcedencia de iniciar acciones de competencia desleal, cuando quiera que una acción de propiedad industrial fuera procedente.”²¹

²¹ Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Ordinario de A. Garrido y CIA. S. en C y Teletienda Limitada contra Latinoamérica de Ventas Directas Limitada. 3 de julio de 1996. Magistrada Ponente dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Esta postura se sustentaba en que la competencia desleal constituía un derecho subsidiario al de propiedad industrial y que al ser la propiedad industrial una regulación especial, primaba sobre las normas generales de la competencia desleal.

Pero en la actualidad la violación de las normas de derechos relativos a marcas y patentes no excluye la posibilidad de que se inicien investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o sea, con la violación de las normas sobre marcas y patentes] se vulneran además las normas de lealtad que deben gobernar las actividades mercantiles, ya que las normas de competencia desleal no sancionan el comportamiento por infringir las normas sobre propiedad industrial, sino por ser un acto de competencia desleal, siendo esta posición acorde con lo establecido en el artículo 1 de la ley 256 de 1996.

Como tal, se puede observar que la protección de los derechos derivados de la propiedad industrial, se pueden proteger por medio de la acción de competencia desleal, siendo una forma adicional de protección.

4.3 POSTURAS DE LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA EN COLOMBIA

La legislación Colombiana, en el Código de Comercio solo se limita a regular los temas en dos capítulos diferentes. La Propiedad Industrial como uno de los bienes considerados por la Ley como mercantiles, y el deber de abstenerse de realizar actos de competencia desleal, como un deber de los comerciantes.

La jurisprudencia y la doctrina colombiana han tratado de manera muy superficial el tema de las relaciones entre la competencia desleal y la Propiedad Industrial, sin embargo, las diferentes posiciones son las siguientes:

El doctor Alberto Velázquez Restrepo al respecto determina: "Debido a la estrecha relación existente entre las dos materias, se hace alusión a algunos de los actos de competencia desleal que propiamente atañen a la Propiedad Industrial. Por la estrecha relación existente entre las dos disciplinas es usual que un mismo acto pueda ser violatorio de los derechos de Propiedad Industrial y a la vez constitutivo de competencia desleal."²²

La posición asumida por el doctor Velásquez Restrepo, se apoya en el artículo 75 del Código de Comercio, el cual se encuentra actualmente derogado por la Ley 256 de 1996, sin embargo, esta tesis es plenamente aplicable a la luz de la legislación vigente.

²² Velásquez Restrepo, Carlos Alberto. La Competencia desleal, Modernos Conceptos del Derecho Comercial. Medellín: Biblioteca jurídica Díké, págs 390 y 391.

La Corte Suprema de Justicia señala: "Dentro de los actos de competencia desleal que enumera el artículo 75 del Código de Comercio hay algunos que dicen tener relación con la institución de la Propiedad Industrial, tales como:

"1. Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios [...]

"4. Los medios y sistemas encausados a obtener la desviación de la clientela siempre que sean contrarios a las costumbres mercantiles [...]

"7. La utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera procedencia del producto o se emplee traducción o vaya acompañada de acepciones tales como "género", "manera", "imitación" o similares [...]

*"En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado con un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles"*²³

A pesar de que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se fundamenta en actos de competencia desleal que se encontraban consagrados en el artículo 75 del Código de Comercio el cual se encuentra derogado por la Ley 256 de 1996, el concepto utilizado por la Corte no pierde vigencia, ya que la mencionada Ley relaciona esos mismos actos de competencia desleal en los artículos 10 "actos de confusión", 11 "actos de engaño", 14 "actos de imitación" y 15 "explotación de la reputación ajena".

Encontramos de la misma forma detractores de la posición doctrinal y jurisprudencial preponderante que afirma que existe una estrecha relación entre la competencia desleal y la Propiedad Industrial, como la del doctor Manuel Pachón quien afirma: *"La tesis predominante en la doctrina y la jurisprudencia Colombiana sería entendible si se da a la expresión competencia desleal un sentido muy amplio y se incluye dentro de ella toda disciplina de la Propiedad Industrial, lo cual no ocurre en nuestro derecho"*. Transcribir la opinión de autores extranjeros que incluyen dentro de los actos de competencia desleal la imitación o falsificación de derechos de exclusiva es olvidar los artículos 19 y 516 del Código de Comercio.

"En nuestra opinión, la acción de competencia desleal protege el derecho a que no se desvíe la clientela por medios desleales, tiene el carácter de subsidiario propio de la acción de enriquecimiento sin causa y solo se

²³ Corte Suprema de Justicia. Proceso de Competencia desleal. De WELLS FARGO & COMPANY contra CONFECCIONES X-15 LTDA. Del 14 de mayo de 1981.

puede proponer cuando el legislador no ha protegido por otros medios los derechos del actor”.

"El desconocimiento de los derechos de la Propiedad Industrial que pueden clasificarse como derechos de exclusiva perfecta, no entrañan violación legal ni del correspondiente derecho que tiene el titular del establecimiento de comercio a que no se desvíe su clientela por medios desleales (actio in personam), sino que se trata de un atentado contra el derecho de exclusiva (actio in rem), igual que lo que ocurre cuando se despoja a un competidor de la propiedad de un inmueble”²⁴

No compartimos la tesis citada anteriormente por el doctor Pachón, por dos motivos: en primer lugar, ya que como veremos más adelante, la expresión "*Competencia desleal*" el legislador sí la utiliza un sentido muy amplio.

En el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 de manera expresa considera como desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En segundo lugar, el artículo 19 numeral 6 del Código de Comercio habla de los deberes del comerciante, pero este artículo no es taxativo, por lo que en concordancia con el artículo 333 de la Constitución Nacional, se impone como un marco general la obligación para los comerciantes de ejercer dentro de los límites de la Ley el comercio.

Conforme a la interpretación integral del ordenamiento jurídico, es igualmente un deber para los comerciantes abstenerse de ejecutar actos en contra de los derechos adquiridos por los titulares de la Propiedad Industrial.

En lo que atañe al artículo 516 numeral 6 del Código de Comercio, que hace referencia a los elementos constitutivos de un establecimiento de comercio, ese derecho de impedir la desviación de la clientela y la protección de la fama comercial "**good will**", no va en contravía de que a través de un mismo procedimiento se proteja de igual manera los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

En tercer lugar, desde nuestro punto de vista la acción de competencia desleal no tiene como única finalidad evitar la desviación de la clientela, ya que el artículo 1 de la Ley 256 de 1996, determina que el objeto de ésta es garantizar la libre y leal competencia económica, buscando con ello que todas las personas participen en el mercado de manera equitativa.

No podríamos hablar del carácter subsidiario de dicha acción y compararla con la acción de enriquecimiento sin causa, pues la acción de

²⁴ Manuel Pachón, Acción de Desconocimiento de Derechos Exclusivos y Acción de Competencia desleal. En: Revista de Derecho Mercantil No 1999, pag. 42 y 43

competencia desleal está diseñada para ser un mecanismo procesal rápido y efectivo encaminado a garantizar el buen ejercicio del comercio.

En cuarto y último lugar, afirmar que las agresiones contra la Propiedad Industrial no entrañan la violación de un deber legal, es desconocer los derechos propios e inherentes al titular de toda esta clase de bienes comerciales.

Después de conocer las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre el tema, podemos concluir que es cierto que la Propiedad Industrial y la competencia desleal son dos instituciones distintas que tienen orígenes diferentes, pero entre ellas se guarda una estrecha relación; relación que demostraremos a continuación.

4.4 RELACIÓN ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 del Convenio de Paris, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando este encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

Como lo explicamos en el capítulo anterior, La Ley 256 de 1996 adopta por un criterio de características mixtas, ya que estableció una cláusula general donde señala los elementos del acto de competencia desleal y tipifica las conductas consideradas por la Ley como desleales, de tal forma, el legislador deja libre la posibilidad que existan nuevas y sofisticadas modalidades de competencia desleal, lo que permite que no haya un estancamiento de la figura, por el contrario que día tras día se esté adecuando a las necesidades del comercio, y no se dé una evasión a la sanción impuesta por dicha normatividad.

En cuanto a las conductas constitutivas de competencia desleal debe observarse que, los artículos 8 al 19 de la ley 256 de 1996 enuncian algunas conductas que el legislador considera desleales, las cuales deben ser interpretadas armónicamente con las enunciadas en el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se refiere a algunas que el legislador andino consideró desleales vinculadas a la propiedad industrial.

Téngase en cuenta además que, el artículo 7 de la ley 256 de 1996 al establecer la prohibición general de los actos de competencia desleal señala que, se considera que constituye competencia desleal "todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando

resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado." Del mismo modo, el artículo 258 de la Decisión 486 consagra la prohibición general de los actos de competencia desleal en relación con la propiedad industrial.

En consecuencia, si alguna conducta vinculada con la propiedad industrial no encuadra dentro de las tipificadas en el artículo 259 de la Decisión 486, debe analizarse a la luz de las enunciadas en la ley 256 de 1996, del artículo 258 de la Decisión 486 y de la prohibición general contenida en la ley 256 de 1996, para determinar si se puede o no considerar como desleal.

En este orden de ideas nos permitimos dentro del desarrollo de esta investigación, traer a colación dos conductas típicas de competencia desleal que a su vez pueden resultar violatorias de los derechos que consagra la Propiedad Industrial.

Estas son:

4.4.1 Actos de confusión. El artículo 10 de la Ley 256 de 1996 consagra como acto de competencia desleal los actos de confusión, el cual reza: *"Actos de confusión. En concordancia por lo establecido por el punto 1. Del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos"*

En concordancia con el artículo 14: *"Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la Ley."*

"No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".

"La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de reputación ajena, excluye la deslealtad de la práctica".

"También se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado."

Mediante este tipo de actuaciones, un rival quiere aparentar que su

establecimiento, sus productos, servicios o prestaciones mercantiles son iguales que los que posee un competidor, el cual tiene mayor crédito sobre la clientela, buscando por este procedimiento apoderarse de la clientela de su adversario.

Conforme al artículo 5 de la Ley 256 de 1996 el establecimiento, productos, servicios o prestaciones mercantiles son un concepto mucho más amplio, pues no solo incluye bienes y servicios sino en general todas las operaciones relacionadas con los mismos.

Los procedimientos para lograr esta clase de confusión son variados, pero en la práctica la forma más clara para realizar estas conductas es a través de la imitación de signos distintivos protegidos por la Propiedad Industrial.

Esta es una clara muestra de que el procedimiento designado por el legislador a la Propiedad Industrial no es el único, ya que si fuese así, se generaría el primero de los grandes problemas prácticos desde el punto de vista procesal.

Es claro que se están violentando los derechos derivados de la Propiedad Industrial, debido a que se están usurpando por parte de un tercero no titular.

El procedimiento establecido por el legislador "*proceso ordinario o abreviado si lo que se imita es el nombre o la enseña*" limita las pretensiones al titular del derecho, ya que este sólo podrá en estos casos pedir que se le reivindique su derecho, y que no es viable en la práctica, porque no puedo pedir la reivindicación de algo que no es igual, por lo tanto, tenemos que acudir para proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial a la acción de la competencia desleal.

En efecto, aunque la usurpación de los derechos de la Propiedad Industrial no constituyen por sí misma una conducta de competencia desleal, es claro que quien usurpa un derecho exclusivo a través de la imitación, sólo tiene como finalidad confundir al público consumidor, aunque este no logre su fin, ya que para sancionar este acto de competencia desleal no es necesario probar que efectivamente el público incurrió en el error, lo que interesa es que el medio utilizado haya sido idóneo.

Estos actos se castigan por la probabilidad de lograr el fin deseado y no por el fin que alcancen.

Por lo antes expuesto podemos afirmar, que cuando un comerciante busque usurpar a través de la imitación de derechos que se deriven de la Propiedad Industrial, la forma procesal para proteger los antes mencionados derechos es la acción de competencia desleal.

4.4.2 Explotación de la Reputación Ajena. Este acto se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 el cual reza: "Se

considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, o profesional adquirida por el otro en el mercado”.

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los Tratados Internacionales, se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitación y similares."

Por lo tanto, es acto de competencia desleal el empleo no autorizado de signos distintivos. Con la simple utilización de un signo distintivo sin la autorización de su titular, se estaría cometiendo un acto de competencia desleal per se sin necesidad de entrar en mayores consideraciones.

Sólo se requiere demostrar que hay un signo distintivo propiedad de una persona natural o jurídica, el cual está siendo utilizado por otro sin su autorización para que estemos inmersos en un acto de competencia desleal, por lo tanto, no es necesario demostrar las consecuencias de la imitación, tales como la posible confusión de los consumidores de los bienes o servicios, ni la desviación de la clientela, ya que esta conducta por sí misma es un acto de competencia desleal.

De tal forma, le corresponde al juez civil del circuito, analizar de manera objetiva e independiente las consecuencias que esta conducta pudo haber producido o puede producir a su titular.

La Ley 256 de 1996 parte del hecho de que toda conducta de explotación de la reputación ajena mediante la utilización de signos distintivos ajenos, tiende a que los consumidores se confundan sobre las prestaciones mercantiles, aunque dicho error no se haya producido efectivamente.

En la práctica lo que buscan los comerciantes titulares de los derechos que se derivan de la Propiedad Industrial, es impedir que otros comerciantes desacrediten sus bienes y servicios, los cuales para posicionarlos en el mercado requieren de mucho tiempo de trabajo y dinero.

El procedimiento ordinario al cual remite la doctrina y el abreviado en los casos de nombre y enseña impuesto por el legislador, como mecanismos procesales para buscar la solución de los conflictos en materia de Propiedad Industrial a través de acciones reivindicatorias y de perjuicios con un régimen de medidas cautelares, riñe con las necesidades del comerciante y del comercio, ya que dificulta dar aplicabilidad a las especialidades consagradas en la Ley mercantil por el procedimiento adoptado, como lo observaremos en los próximos capítulos.

Conforme a lo establecido por el legislador colombiano en la Ley 256 de 1996, podemos afirmar que todos los conflictos que se suscitan con

ocasión de la Propiedad Industrial se les pueden dar el trámite procesal que trae la antes mencionada Ley.

Por lo antes expuesto y fundados en el artículo 230 de la Constitución Nacional que reza: *"Los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la Ley"*.

"La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."

El juez está obligado a darle el trámite procesal establecido para la acción de la competencia desleal, cuando se le solicite dirimir un conflicto donde se esté realizando la usurpación o imitación de un derecho derivado de la Propiedad Industrial.

Conforme a lo consagrado por el artículo 228 de la Constitución Nacional, el cual reza: *"...Prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observaran con diligencia..."*

Es claro que el constituyente afirma que prima el derecho sustancial sobre el procesal y por ende, si el legislador le ha asignado un procedimiento de manera expresa a una institución del derecho sustancial y al mismo tiempo, tácitamente, le confiere otra clase de procedimiento en procura de satisfacer o hacer efectivo el derecho sustancial, se deberá adelantar la protección del mismo a través del procedimiento que garantice su efectiva y eficaz aplicación.

De igual manera, fundamentados en el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza: *"Al interpretar la Ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de la manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes."*

El juez debe tener en cuenta el objeto, es decir, el fin del procedimiento, que es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial, dándose una relación de medio a fin. Siendo la interpretación, el paso previo e indispensable para la aplicación de toda norma jurídica.

Esto implica que el radio de las acciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico para la protección de los derechos emanados de la Propiedad Industrial se amplía, pues la violación de un derecho de exclusiva dará al afectado la posibilidad de adelantar una acción de competencia desleal, además de solicitar medidas cautelares, indemnización de perjuicios o solicitar la prohibición de la utilización del nombre comercial, la enseña, marca o cualquier otro según sea el caso.

Esta situación genera varias ventajas, pues hay casos que el afectado con la usurpación de los derechos derivados de la Propiedad Industrial desea medidas rápidas para que esta situación concluya en el comercio a fin de que no se vean afectados sus productos, sin importarle una indemnización de perjuicios por lo que recurriría a un proceso de medidas cautelares.

Pero en los casos que además de medidas cautelares desee solicitar indemnización de perjuicios, la acción de competencia desleal será el mecanismo procesal más apropiado para alcanzar esta finalidad, igualmente el comerciante estará facultado en todo momento para que desde el inicio le solicite al juez que termine con los actos desleales que es quizás lo que más necesita.

Es por esto, que conforme a lo establecido anteriormente, tomaremos como base la acción de competencia desleal para proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO V

5. FORMAS PROCESALES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Por medio de este capítulo, vamos a estudiar las diferentes formas procesales que tiene el actual ordenamiento jurídico colombiano para proteger los derechos emanados de la institución de la Propiedad Industrial.

5.1 PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO PENAL

La finalidad de nuestro estudio no es entrar en detalles de cómo es la protección que realiza el Estado a través del derecho penal, sin embargo, hay que hacer mención de esta institución como elemento integrante de la protección efectiva de la Propiedad Industrial.

5.1.1 Elementos constitutivos del tipo penal.

*** Bienes jurídicos protegidos en los delitos contra la Propiedad Industrial.**

Los delitos previstos en los artículos 306 "*usurpación de derechos de Propiedad Industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales*", 307 "*Uso ilegítimo de Patentes*" y el 308 "*Violación de Reserva Industrial o comercial*" tienen de común la protección de bienes materiales que constituyen los derechos de la Propiedad Industrial, cuyas características son similares a los bienes protegidos en el Título VII "*Delitos contra el patrimonio económico*" y serían aquí donde hubieran quedado mejor ubicados en el contexto del Código Penal.

En nuestra opinión el patrimonio para fines penales corresponde a la noción existente en el derecho civil: "*Universalidad jurídica formada por bienes activos y pasivos en cabeza de una persona individual o colectiva*"

susceptibles de ser valorados pecuniariamente"²⁵.

Cuando se usurpa una marca o se usa ilegítimamente o se desconoce el derecho sobre el secreto industrial, lo que se busca es disminuir el valor de un acto patrimonial de otro.

La diferencia desde el punto de vista de la manera como se menoscaba el patrimonio de una persona; "El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión", tipifica el hurto, según el artículo 239 del Código Penal, y "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión" artículo 306 del mismo Código, es prácticamente inexistente, puesto que con el hecho punible se produce la disminución patrimonial del titular, en los bienes tangibles muebles en el caso del hurto, en los bienes inmateriales con la usurpación.

*** Objeto del Delito.**

En los casos de los delitos contra la Propiedad Industrial, el objeto recae sobre bienes inmateriales como son la patente, el modelo industrial, etc.

Estos son bienes en sentido jurídico en cuanto la norma del derecho privado así los tutela. Pero hay que hacer una claridad en cuanto a la patente, el dibujo, el modelo industrial y la marca, ya que éstos sólo existen como bienes cuando se ha obtenido el título por parte del Estado que garantiza el derecho de exclusividad, según lo determina la Decisión 344 Acuerdo de Cartagena y el Decreto 117 de 1994, igualmente se exige que el derecho no esté afectado de nulidad y que el derecho de la Propiedad Industrial se encuentre vigente, queriendo decir con ello, que el título que otorga el derecho no haya caducado.

El secreto industrial será un bien susceptible de protección penal siempre que su conocimiento sea reservado, si desaparece esta característica no podrá fundarse un reclamo penal.

*** Sujetos del Delito.**

El sujeto activo es quien atenta contra el bien protegido, pero debemos hacer claridad con relación al mencionado sujeto del delito previsto en el primer inciso 308 del Código Penal "violación de reserva industrial o comercial", porque el sujeto es calificado, pero en los demás casos podrá ser cualquier otra persona.

²⁵ Velásquez Jaramillo. Bienes. Santa fe de Bogotá.: Temis, 1991. Pág. 46

El sujeto pasivo es el titular del bien protegido; según el doctor Reyes Echandía: *"Sujeto pasivo es la persona titular del bien jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo legal y que resulta afectado por la conducta del sujeto agente"*²⁶

Pero debemos advertir, que las nociones de sujeto pasivo y perjudicado no siempre coinciden.

Desde nuestro punto de vista el titular del derecho protegido por la norma penal, es el dueño del bien mencionado en los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal.

*** La Antijuridicidad.**

Según el artículo 11 del Código Penal para que una conducta típica sea calificada como punible, es necesario que lesione o coloque en peligro sin causa justificada el orden jurídico tutelado o protegido por la Ley.

Cuando hablamos de los derechos derivados de la Propiedad Industrial que implican una exclusividad, es necesario que el accionar típico se realice con fines industriales; el mero hecho de experimentar con la cosa, objeto o procedimiento patentado no es una violación de ese derecho exclusivo que otorga la patente.

De lo anterior se deduce que los artículos 306 y 307 del Código Penal *"usurpación de derechos de Propiedad Industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales"*, y *"uso ilegítimo de patentes"*, determinan tipos de lesión; Por esto es necesario que con la conducta, disminuya, destruya o altere integralmente el derecho de exclusividad.

En contradicción a lo antes mencionado, el artículo 308 del Código Penal *"Violación de la reserva industrial"* determina un tipo de peligro ya que describe una conducta cuya realización en el mundo fenoménico es una amenaza del bien jurídico tutelado por la Ley.

*** La Culpabilidad.**

El dolo se constituye en un elemento esencial de la Propiedad Industrial por lo que *"el agente conoce el hecho punible y quiere su realización"* o *"cuando la acepta previéndola al menos como posible"*²⁷ dolo eventual; por cuanto la legislación penal Colombiana no establece la culpabilidad en los casos de preterintencional o culpa.

Se presenta un problema en estos casos, al cual el doctor Echandía nos trae la solución: ***"Para que una determinada conducta ilícita pueda imputársele a su autor a título de dolo, basta que se haya demostrado su realización personal, o es necesario, además, que***

²⁶ Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, parte General. 9a Edición, Bogotá: Externado de Colombia, 1984, Pág. 78

²⁷ Tomado del Código penal colombiano Ley 599 de 2000

ella y su eventual resultado fueron queridos por él. Si lo primero, el dolo se presume; si lo segundo, debe probarse²⁸

Partimos de la premisa que la usurpación de los bienes registrables implican la ausencia de buena fe, lo cual genera una responsabilidad civil, la que se deriva del hecho de que el agente no se haya informado mediante la consulta del registro público, sobre los derechos que el tercero tiene legalmente constituidos por mandato derivado del Estado.

Sin embargo, cuando se trata de nombres comerciales y enseñas, la publicidad del registro va unida con la solicitud del mismo, conforme a lo establecido por el artículo 604 del Código de Comercio.

No obstante, este registro en las Cámaras de Comercio no constituye un derecho de exclusiva sobre el nombre comercial o la enseña, sólo es admisible una simple presunción sobre el uso desde la fecha de la solicitud y una presunción del conocimiento del uso por parte de terceros.

En los casos donde el registro es constitutivo de derechos (patentes, modelos, dibujos industriales y marcas) y sobre aquellos donde el registro sirve para constituir una presunción de dominio (nombre comercial y enseña), la sola publicidad registral no es considerada como una prueba de dominio, sino que sirve como prueba que el autor conocía del hecho punible y quería su realización, o que al menos lo consideraba posible.

*** La Punibilidad.**

Los delitos contra la Propiedad Industrial están castigados con penas que van desde la multa hasta la prisión, los cuales examinaremos en cada caso en particular.

5.1.2 Delitos de usurpación de marcas y patentes. El artículo 306 del Código Penal establece: "*usurpación de derechos de Propiedad Industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales*. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

5.1.3 Delito del Uso Ilegítimo de Patentes. El artículo 307 de Código Penal determina: "Uso ilegítimo de Patentes. El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales

²⁸ Alfonso Reyes Echandía, Op, Cit Pág. 273

mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente.."

Más que uso ilegítimo de las patentes, el anterior artículo hace referencia a la prohibición de apropiación ilegítima de la invención patentada por otro, o dicho de otra forma, el aprovechamiento de la invención patentada.

5.1.4 Delito de Violación de Reserva Industrial. El artículo 308 del Código Penal reza: "Violación de reserva industrial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.

La pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses de prisión y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero".

La anterior disposición contiene dos (2) modalidades de delitos con respecto a la violación de la reserva industrial, el primero de ellos hace referencia a la violación de reserva industrial propiamente dicha y el segundo, es el espionaje industrial.

5.2 RELACIONES ENTRE LA ACTUACIÓN CIVIL Y LA PENAL

El ilícito civil en ocasión del desconocimiento de los derechos de la Propiedad Industrial, es diferente a la conducta tipificada en la norma penal, ya que los delitos requieren la existencia del dolo, mientras que en la violación civil, solamente requiere demostrar la culpa o la negligencia que tiene ocurrencia por el sólo hecho de no consultar el registro de Propiedad Industrial, donde se encuentran garantizados éstos derechos.

En cuanto a los bienes que no están sujetos a un procedimiento de registro, es decir, nombre comercial, enseña y secreto industrial, la culpa estaría adscrita a demostrarla a través de los medios probatorios comunes, fundada en las prohibiciones de no usar signo similar o igual en el mismo ramo del comercio o lo que es lo mismo, no hacer competencia

desleal.

Es bueno puntualizar que salvo al secreto industrial, los bienes protegidos por la vía penal son los mismos tutelados en la civil.

5.3 PREJUDICIALIDAD DEL PROCESO PENAL

Anteriormente era posible en un proceso penal, constituirse como parte civil, con el fin de que en el mismo proceso penal se resolvieran ambos asuntos, la responsabilidad civil y la penal.

Actualmente se excluye el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal por lo que es necesario que se resuelva primero el proceso penal para que prospere de manera exitosa la acción civil, si la responsabilidad civil se basa en la conducta tipificada en el Código Penal.

Pero según el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal la extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada sin embargo no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.

5.4 REPARACIÓN DE PERJUICIOS CIVILES

El artículo 94 del Código Penal establece: "Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella"

El artículo 96 del mismo Código prescribe: "obligados a indemnizar. Los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la Ley sustancial, están obligados a responder.

En concordancia con el artículo 250 numeral 1 de la Constitución Nacional: *"...tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios ocasionados por el delito."*

La acción civil para resarcir el daño causado por la infracción penal se puede ejercer dentro del proceso penal, ya sea por la persona o personas perjudicadas o por sus herederos, partiendo del supuesto que la conducta constituya una violación a la Ley penal, supuesto que no se presenta en todos los casos de desconocimiento de los derechos de la Propiedad Industrial.

Del mismo modo, el artículo 571 del Código de Comercio en concordancia con los artículos 581 y 597 ibídem, determinan que se puede formular

denuncia penal o intentar la indemnización de perjuicios causados con la usurpación, sin necesidad de solicitar medidas cautelares, o cuando éstas hubieren sido negadas.

Por lo tanto, se abre una doble posibilidad, la primera, acudir a la vía penal y reclamar allí los perjuicios causados o la segunda, adelantar separadamente al proceso penal la indemnización civil, en los eventos que resulte de mayor grado de dificultad establecer el límite de lo ilícito penalmente, por lo que requiere demostrarse el dolo, pero es quizás más fácil civilmente, pues debe demostrar la culpa.

5.5 PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL

Independientemente de la protección desde el punto de vista penal, se puede ejercer la defensa de la Propiedad Industrial ante los jueces civiles.

Debemos aclarar que ésta es la manera más habitual de proteger la Propiedad Industrial en Colombia, y es el objeto de nuestra investigación.

La protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial se encuentran regulados en los artículos 568 a 571, 597 y 607 del Código de Comercio.

5.5.1 Modalidades de protección. Podemos afirmar que el ordenamiento jurídico-privado colombiano establece de manera expresa dos (2) procedimientos en materia de protección de los derechos emanados de la Propiedad Industrial, sin embargo, nosotros consideramos que existe otro procedimiento consagrado por nuestro ordenamiento jurídico cual es el establecido en la Ley 256 de 1996.

En este capítulo hablaremos de los dos procedimientos establecidos expresamente por el legislador, haciendo un estudio minucioso de los mismos.

Ellos son:

- La pretensión indemnizatoria otorgada a todos los derechos de la Propiedad Industrial, inclusive al know how "secreto industrial."
- Las medidas cautelares otorgadas al titular de los derechos amparados por un título o certificado expedido por las autoridades administrativas en donde se garantiza el derecho a usar en forma exclusiva el bien.

5.5.2 Procesos de Indemnización de Perjuicios. En el ordenamiento jurídico colombiano, quien atenta contra un derecho de exclusiva de la Propiedad Industrial puede ser demandado ante los tribunales colombianos con el fin que se produzca una declaración de condena que

ordene indemnizar por los perjuicios que se hubieren causado por el desconocimiento de las facultades otorgadas por la Ley, impidiendo que terceros utilicen un bien material.

La pretensión de indemnización se haya prevista en formas diferentes, según el derecho que se haya desconocido, el cual describiremos a continuación.

*** Derechos de la Propiedad Industrial que se adquieren sin la intervención del Estado y que envuelven un derecho de exclusiva perfecto.**

Es el caso del nombre comercial y la enseña, por lo tanto, quien considere que el uso de un nombre comercial o enseña le causa perjuicios puede acudir ante un juez para impedir tal uso y reclamar la indemnización de perjuicios.

Este proceso se adelanta a través del trámite abreviado, establecido en el Código de Procedimiento Civil, según lo determinado en el artículo 609 del Código de Comercio.

La anterior es una pretensión de carácter mixta, ya que se busca una indemnización de perjuicios con una negatoria del derecho en cabeza del demandado, mientras que el actor en el proceso no demuestre que fue el primero en usar el nombre comercial o la enseña no tiene un mejor derecho sobre dicho signo, pues, esta persona no dispone de un título o una certificación expedida por el Estado que le confiera la existencia de ese derecho.

La pretensión negatoria dispone la necesidad de demostrar dos elementos:

- Que el nombre comercial o la enseña utilizados por el demandado sean iguales o similares a las que usa el actor, o que los signos son confundibles, conforme a lo establecido por el artículo 607 del Código de Comercio.
- Que los nombres en conflicto se ejerciten en el mismo ramo de negocios y, que el signo sea apto para distinguirlo, por lo tanto, no debe contener una denominación genérica.

*".....El nombre comercial es, a no dudarlo, signo distintivo. Así que éste, para serlo, tiene que tener la virtud intrínseca de producir la identificación e individualización en el ramo comercial a que se refiere, sin considerar otros aspectos. Lo genérico, por su propia naturaleza, no tiene la propiedad de ser un signo distintivo. De ahí que no pueda conseguirse similitud entre nombres comerciales que empleen esta clase de palabras."*²⁹

²⁹ Providencia de la Sala Civil del Tribunal del Distrito de Bogotá, del 5 de junio de 1981, ponencia del Dr. Alfonso Guarín Ariza

Debemos aclarar que lo antes expuesto es aplicable en la medida que el nombre comercial, o la enseña se adquieran a través del uso y que el Estado no haya conferido derechos al titular sobre estos.

Sin embargo, cuando el Estado confiere un derecho sobre un nombre o enseña y éste a pesar de tener característica de ser de genérico, por el sólo hecho de conferírsele el certificado expedido por la entidad estatal, se convierte en una característica individualizante en el ramo comercial, por ejemplo, el caso que tiene por ocurrencia con los Almacenes Éxito, el cual es un nombre totalmente genérico, pero a través del registro del mismo, el Estado ha individualizado o diferenciando dicho nombre dentro de un ramo comercial.

Según el Consejo de Estado en fallo del 22 de junio de 1971 nos dice: "*Es genérica una denominación cuando viene a todos los individuos de una especie, clase o familia siendo dichas palabras genéricas, en relación con esos productos y servicios y no con otros.....*"³⁰

Así las cosas, por ejemplo, la palabra rosa empleada como enseña será genérica para una floristería, pero no lo será para un restaurante o para un almacén de electrodomésticos, o para una marca de galletas.

La palabra pollo es genérica en relación con los pollos y otras aves, pero por el sólo hecho que esta palabra figure en el Diccionario Académico de la Lengua no hace que esa palabra sea genérica para ser utilizada como nombre comercial, es el caso de un almacén de ropas de vestir que se llame pollo, y mucho menos lo es la combinación donde canta el pollo, nombre de un restaurante.

Habría imitación del nombre comercial, o mejor de la enseña, cuando se utilice la designación: aquí salta el pollo, o el pollo, pues sobre el vocablo pollo existe un derecho de exclusiva, ya que no se trata de una palabra genérica para distinguir restaurantes, pero sí para las avícolas.

En cuanto a la indemnización de perjuicios, tiene un elemento común en relación de las acciones de responsabilidad, cual es el que ocasione perjuicios a la víctima y que cuando falten los perjuicios o no se demuestren, la pretensión no puede prosperar.

Por lo tanto, en la práctica la forma de defender los derechos de exclusiva se hace a través de una acción negatoria unida a una indemnización de perjuicios.

La jurisprudencia del Tribunal de Bogotá había sido uniforme al considerar la presencia de dos pretensiones independientes, sin embargo, en la

³⁰ Consejo de Estado, en fallo del 22 de junio de 1971. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ponencia del Dr. Jorge Dávila Hernández.

actualidad se ha cambiado este criterio al afirmarse que si el actor no demuestra perjuicios, las prestaciones no podrían prosperar.

Encontramos una de las grandes falencias que se tiene para proteger estos derechos, ya que si no se ocasionan perjuicios no podemos adelantar estos casos por el procedimiento abreviado.

Por lo anterior, nos vemos en la necesidad de acudir al procedimiento ordinario, un proceso que por su naturaleza es de conocimiento; proceso en el cual se entraría a discutir quien es el titular de ese nombre o enseña comercial, para luego y una vez concluido, el juez determine quién es el propietario de ese nombre o enseña comercial.

Una vez concluido este procedimiento se deberá acudir al proceso abreviado para solicitar los perjuicios, aunque se puede presentar un impasse mayor, cual es, que el juez determine en su sentencia que se trata de un nombre genérico, por lo cual ni el demandante, ni el demandado podrán ser titulares de tales derechos.

Habida cuenta de lo anterior, tendremos como consecuencia una incertidumbre total en el derecho, ya que pueden terceros totalmente independientes, utilizar estos nombres y enseñas de manera indiscriminada, menoscabando el comercio y por ende perjudicando la economía de la nación.

En los capítulos siguientes analizaremos a fondo esta problemática, determinando si a través del procedimiento establecido en la Ley 256 de 1996, puede dársele solución.

*** Derechos de la Propiedad Industrial que se adquieren sin la intervención del Estado y que envuelven un derecho de exclusiva imperfecto.**

Nos referimos a los derechos que se derivan del secreto industrial o comercial, dichos derechos se protegen según unos doctrinantes, a través de una acción de competencia desleal, apoyándose en el artículo 75 numeral 3 del Código de Comercio, el cual fue derogado por la Ley 256 de 1996.

Otros por el contrario, fundamentan que como el legislador no le dio un procedimiento especial a estos casos, por lo que deben tramitarse a través del procedimiento ordinario. Podemos afirmar que a partir de la Ley 256 de 1996, desaparece toda controversia, ya que el artículo 16 de la misma determina la violación del secreto como un acto de competencia desleal, por lo tanto, se tramita a través del procedimiento establecido para la competencia desleal.

Debemos aclarar, que los secretos protegidos por el ordenamiento jurídico privado pueden ser de cualquier clase, entre los cuales podemos incluir los secretos industriales, los llamados secretos comerciales, de

negocios y similares.

Según el doctor Manuel Pachón Muñoz: "A nuestro modo de ver la pretensión de indemnización es independiente de la orden de abstenerse de continuar realizando actos de competencia desleal, y esta última puede prosperar así no se demuestren los perjuicios".

"La acción de competencia desleal se adelanta mediante el proceso ordinario, por no haberse previsto uno especial el cual tiene como particularidad de poder solicitarse medidas cautelares, las cuales toma el juez antes del traslado de la demanda, siempre y cuando se acompañen de prueba plena, aunque sumaria de la infracción, y se preste caución que se señale para garantizar los perjuicios que con estas medidas se puedan causar al demandado..."³¹

Desde nuestro punto de vista, la legislación es clara en cuanto al procedimiento por el cual se deben adelantar esta clase de asuntos, donde el procedimiento aplicable es el consagrado en los artículos 24 y siguientes de la Ley 256 de 1996.

No es necesario realizar apuntes sobre este tema en estos momentos, ya que su tratamiento procesal lo haremos en los capítulos posteriores.

Es el momento de afirmar que se pueden tramitar a través de la acción de la competencia desleal, derechos derivados de la Propiedad Industrial.

*** Derechos de la Propiedad Industrial que se adquieren con la intervención del Estado y que envuelven un Derecho de Exclusiva Perfecto.**

Hacemos referencia a los derechos reconocidos al titular de una patente de invención, modelo, dibujo industrial y marca.

El artículo 571(se aplica la Decisión 486) del Código de Comercio determina que el titular de una patente o de una licencia, puede intentar una acción de indemnización de perjuicios sin necesidad de solicitar medidas cautelares, o la primera cuando la segunda hubiere sido negada.

Lo anterior permite deducir que depende de la voluntad del perjudicado adelantar una u otra acción, o ambas si así lo desea de manera simultánea.

El doctor Devis Echandía afirma: "Como no se señaló un procedimiento especial y el abreviado se aplica a problemas de amparo de marca y patentes, pero no a la pretensión de simple indemnización, creemos que para esta rige el proceso ordinario de mayor, menor o mínima cuantía

³¹ Pachón Muñoz, Manuel. Protección de La Propiedad Industrial. Bogotá.: Temis S.A. 1986, Pág. 109

según el monto que se reclame. "³²

No compartimos la posición del doctor Echandía, ya que el procedimiento ordinario no satisface las necesidades reales del comercio y del comerciante, además de ser un proceso largo y dispendioso que permite que en el tiempo se vulneren los derechos emanados de la Propiedad Industrial, lo que a todas luces y a nuestro modo de ver, lo que es un procedimiento para proteger, se convierte en la práctica, en un procedimiento para vulnerar.

Habida cuenta de lo anterior, debemos entender que estos asuntos no sólo buscan una indemnización de perjuicios y unas medidas cautelares que garanticen los mismos, sino que van encaminados primordialmente a evitar, y por ende, a suspender los actos ejercitados por terceros que van en menoscabo de los derechos de los titulares de la Propiedad Industrial, por lo que se hace necesario realizar una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico colombiano para satisfacer la protección de los derechos derivados de las normas sustanciales por medio las normas procesales. Lo cual trataremos profundamente en los próximos capítulos.

Debemos analizar dos (2) aspectos respecto a la parte actora; la primera es la relación entre el titular del derecho de exclusiva y el beneficiario de la licencia en cuanto a su papel en el proceso, y la segunda, hace relación a la licencia conforme a lo regulado en el artículo 571 (se aplica la Decisión 486) del Código de Comercio.

*** Relación entre el titular del derecho de exclusiva y el beneficiario de la Licencia en relación con el proceso.**

El artículo 564 del Código de Comercio determina cuáles son las relaciones procesales entre el titular y el beneficiario de la licencia: "El titular de la patente y el beneficiario de la licencia, podrán ejercer conjuntamente o separadamente las acciones legales que sean del caso en la defensa de los derechos que confiere la patente. Cuando la demanda la inicia el beneficiario de la licencia deberá notificarse personalmente, al titular de la patente"

Para adentrarnos al tema es necesario realizar unos apuntes procesales a fin de determinar el alcance de los vocablos utilizados en la legislación Colombiana.

Partes del proceso, según Podetti: "Partes son las personas que han pedido protección jurídica al órgano jurisdiccional, directa o indirectamente, en forma principal o accesorio. "³³

"Parte no se identifica con un sujeto individual, de suerte que la postura

³² Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil. Vol. 3. Proceso Civil, parte General, Cuarta Edición. Bogotá.: Ed. ABC. 1978, pág. 56.

³³ Podetti, Ramiro. Teoría Y Técnica del Proceso Civil. Buenos Aires: Ediar, 1963, pág. 86 y siguientes.

de demandante o demandado, o en ambas, puede existir desde un principio, o posteriormente, una pluralidad de personas, ya sea originado en un litis consorcio activo, pasivo o mixto, pero estas circunstancias no afectan la dualidad en el sentido de crear una o varias posturas, ya que los diversos sujetos que figuran en una posición de demandante o demandado, integran una posición de parte"³⁴

De lo anterior podemos deducir que una parte ya sea actora o demandada, puede estar constituida por dos o más personas, las cuales actúan dentro del proceso como una sola parte.

Sin embargo, en la materia que nos compete existen varias relaciones entre el titular de la patente y el beneficiario de la licencia, las que se reflejan en la constitución de la parte actora de esta clase de procesos.

Por lo tanto, conforme al artículo 564 del Código de Comercio, el titular del derecho sobre la patente, modelo o marca y el beneficiario de la licencia, cuándo presente conjuntamente la demanda se constituirá como una parte única demandante.

Algunas posiciones doctrinales fundamentadas en el artículo 564 del Código de Comercio determinan, que por la notificación, que se le debe hacer al titular del derecho cuando la demanda es presentada por el beneficiario de la licencia, se configura la parte actora como un litis consorcio necesario, teniendo como consecuencia conforme a las reglas generales del procedimiento civil establecidas en el artículo 51, que no se podría dictar una sentencia de mérito sin la comparecencia del titular del derecho.

En este orden lógico de ideas, se le dará la facultad a la parte demandada para que proponga las excepciones previas consagradas en el artículo 97 numeral 7 y 9 "Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, o indebida acumulación de pretensiones", "No comprender la demanda todos litisconsortes necesarios".

Posición que a nuestro modo de ver atenta contra los derechos sustanciales consagrados en el ya mencionado artículo 564 del Código de Comercio, pues es claro, que en este artículo faculta para iniciar el proceso ya sea conjunta o separadamente al titular de la patente, dibujo o modelo, marca o al beneficiario de la licencia, por lo que consideramos al tenor de esta normatividad, que lo que se configura es un litis consorcio facultativo voluntario, consagrado en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, ya que la Ley no obliga a que necesariamente los litisconsortes tengan que presentar la misma posición.

Debemos comprender que estos son litigantes separados, a pesar de constituir una misma parte, ya que las relaciones del titular del derecho y el beneficiario de la licencia con respecto al demandado son diferentes,

³⁴ Podetti, Ramiro. Teoría Y Técnica del Proceso Civil. Buenos Aires: Ediar, 1963, pág. 86 y siguientes.

pues sus actos no van ni a favor ni en perjuicio del otro.

Las decisiones que se tomen en la sentencia podrán ser diferentes para el uno o para el otro, ya que los perjuicios ocasionados pueden ser totalmente diferentes para ambos.

El demandado no podrá en consecuencia, proponer la excepción previa consagrada en el artículo 97 numeral 9 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la demanda es iniciada únicamente por el titular del derecho de exclusiva no tiene que ser citado al proceso el beneficiario de la licencia, lo que no quiere decir que este último no pueda actuar en el proceso, pudiendo hacerse parte conforme a lo establecido en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil "Intervención adhesiva y litisconsorcial". Por lo tanto, tendrá las mismas facultades que el demandante, por lo que existe una relación jurídica a la cual se extienden los efectos de la sentencia; la intervención litisconsorcial le da los mismos derechos que a la parte principal estando facultada para disponer de su derecho, mas no del principal, puesto que son diferentes. Si ya se ha iniciado el proceso por el beneficiario de la licencia, el titular de la patente podrá demandar en proceso separado por la usurpación del derecho si lo desea y posteriormente solicitar la acumulación de procesos.

El titular de la patente también estará facultado para coadyuvar a la parte demandada aunque suene extraño, ya que puede verse perjudicado si triunfa el beneficiario de la licencia, pues este eventualmente podría obtener el derecho de exclusividad que no le pertenece.

El titular de la patente también podrá abstenerse de actuar, aclarando que la falta de notificación no produce nulidad como lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ya que no hay nulidad sin texto que la mencione.

Pasada la primera instancia, la notificación personal no podrá ser de oficio o a petición de parte, pero el titular del derecho podrá comparecer si así lo desea.

Por último debemos hacer claridad en cuanto a la licencia mencionada en la Decisión 486, ya que no se podría solicitar una indemnización de perjuicios de aquellas personas que no gozan de la protección legal conferida por el Estado.

5.5.3 Medidas Cautelares. Las medidas cautelares son aplicables a las patentes, modelos, dibujos industriales y marcas, cuando el titular de los derechos se considere afectado por el uso que haga sobre estos un tercero, en esos momentos podrán solicitarse en defensa de los derechos de exclusiva.

Esta regulación se queda corta por que no sólo los derechos de exclusiva

conferidos por el Estado son los únicos que necesitan de estas medidas para su protección; debería hablarse de medidas cautelares en general para los derechos derivados de la Propiedad Industrial, conclusión a la que puede llegarse por analogía.

Hugo Rocco la define así: "Medidas Cautelares: La característica común y esencial de las providencias cautelares como la actividad de los órganos jurisdiccionales, encaminadas a evitar el peligro como posibilidad o probabilidad del daño."³⁵

Las medidas cautelares que defienden los derechos de la Propiedad Industrial están reguladas en el Código de Comercio, el cual regula esta institución de una manera casi independiente con relación al procedimiento, debemos advertir que esta regulación no se toma las medidas cautelares como una medida previa como si lo es para los casos de la competencia desleal, pues las medidas cautelares en esta última es una medida previa que suscita el demandante con carácter de instrumentalidad.

El titular del derecho de Propiedad Industrial puede solicitar al juez civil del circuito, artículo 614 del Código de Comercio derogado por el artículo 17 de Código de procedimiento Civil D.E 2273-89 artículo 3, que se decreten medidas cautelares, esta petición debe contener los requisitos de cualquier demanda artículo 75 del Código de Procedimiento Civil y los especiales regulados en el artículo 568 del Código de Comercio, sin embargo, hay que hacer claridad en cuanto a titular del derecho y el beneficiario de la licencia, ya que estos se rigen conforme a las normas señaladas pero teniendo en cuenta la prestación indemnizatoria.

Para solicitar las medidas cautelares el actor debe acreditar que es el titular del derecho derivado de la Propiedad Industrial, esto lo demuestra con el certificado expedido por el Estado en el caso de patente, dibujo, modelo o marca se demuestra con el certificado expedido por las autoridades administrativas colombianas, pero si el actor es el beneficiario de una licencia de patente, modelo, dibujo o marca, este además de acreditar el derecho que se deriva de la licencia debe demostrar la existencia del contrato de la misma el cual debe constar por escrito conforme a lo ordenado por el artículo 555 del Código de Comercio y el 132 de la Decisión 85 "Acuerdo de Cartagena", y demostrar que ha realizado la inscripción del contrato en la oficina de Propiedad Industrial en Colombia, según lo dispuesto en el artículo 616 del Código de Comercio.

Si no se acredita la existencia del derecho, no podrá considerar el juez que existe peligro de daño y en consecuencia no es procedente que se

³⁵ Rocco, Hugo. Derecho Procesal Civil, Proceso Cautelar. Tratado española de Santiago Sentís y Mario Ayerra. Bogotá: Temis, Pág. 77

decreten las medidas cautelares.

Observemos que estas medidas cautelares no están dirigidas a proteger toda la institución de la Propiedad Industrial, solo protegen un sector de ella, por lo cual los demás derechos derivados de la Propiedad Industrial no podrían ser objeto de protección a través de medidas cautelares.

Pero estos, no son los únicos requisitos para solicitar las medidas cautelares, además de los antes enunciados, se debe demostrar sumariamente la usurpación del derecho.

Es necesario comprender qué se entiende por prueba sumaria; al respecto la corte suprema de justicia a dicho: "Prueba sumaria es plena prueba, pero sin emplear en ella ciertas formalidades, es la que no es controvertida. La calidad de sumaria de una prueba se refiere al modo como ella se produce"³⁶

La prueba sumaria equivale a la prueba que no ha sido controvertida, pero es prueba suficiente para darle certeza al Juez sobre el hecho, no requiere de otras adicionales que se pudieran practicar con posterioridad, de lo cual se infiere, que si la demanda no está acompañada de prueba sumaria de la infracción, el juez debe inadmitirla.

El inciso tercero (3) del artículo 568 del Código de Comercio determina: "Que las medidas cautelares podrán consistir en obligar al usurpador a prestar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado; en el comiso de los productos fabricados con la violación de la patente y la prohibición de hacerles propaganda; en el secuestro de maquinaria o elementos que sirvan para fabricar los artículos con los cuales se infringe la patente, o cualquier otra medida equivalente."

Es posible aplicar cualquier medida cautelar que el juez considere pertinente para proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial, pero debemos señalar que no todas las medidas cautelares son aplicables a los casos referentes a los modelos y marcas, pues el atentado a los derechos amparados por los certificados de modelos y marcas son totalmente diferentes a los atentados que se pueden cometer contra el titular de una patente de invención.

El usurpador está obligado a prestar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado, nuestro Código de Comercio guarda silencio sobre esta regulación, por lo que consideramos que es aplicable lo dispuesto por los artículos 678 y siguientes del Código de Procedimiento Civil que en síntesis establecen:

³⁶ Rocco, Hugo. Derecho Procesal Civil, Proceso Cautelar. Tratado española de Santiago Sentís y Mario Ayerra. Bogotá: Temis, Pág. 77

- Las cauciones pueden ser en dinero, bancarias y/ o otorgadas por compañías aseguradoras o entidades de crédito debidamente autorizadas para esta clase de operaciones.
- Cuando lo considere pertinente, el juez puede solicitar un dictamen pericial para fijar la cuantía de la caución y las expensas estarán a cargo de quien debe prestarla.
- A través de providencia, se debe ordenar prestar caución indicando la cuantía y el plazo para prestarla, estos requisitos son olvidados frecuentemente por los despachos judiciales.
- La no presentación oportuna de la caución se entenderá como una renuncia, sobre lo cual el juez se debe pronunciar.

Frente a lo anterior, Devis Echandia plantea: *"Generalmente consiste en que precluya la oportunidad de obtener el beneficio procesal que se persigue con el acto para el cual se exige."*³⁷

La Decisión 486 establece que el demandado está obligado a prestar caución y posteriormente, debe presentar demanda para probar la legalidad de su proceder, lo que impide la efectividad real de la protección de los derechos de la Propiedad Industrial, debido a que no se están suspendiendo de manera inmediata las actuaciones realizadas por el demandado, permitiendo que este siga ejerciendo actos en el comercio que atentan directamente contra los derechos del titular de dicha institución.

El legislador intenta proteger a través de una eventual indemnización de perjuicios las actuaciones que se siguen realizando; indemnización que será eficaz al terminar el proceso, solamente y sólo frente a los perjuicios ya causados, sin tener en cuenta los presentes y futuros.

Debemos aclarar que no todos los perjuicios ocasionados a la Propiedad Industrial son susceptibles de ser valorados pecuniariamente, caso tal, el de los ocasionados al good will y el posicionamiento de los productos en el mercado; siendo éstos los que quizás mayor importancia tiene en esta materia.

Una vez terminado el proceso y probados los hechos que atentan contra la Propiedad Industrial, la sentencia presta mérito ejecutivo para que el actor realice el cobro de la condena impuesta.

Si el actor acude ante el mismo juez dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia para hacer efectivo el cobro de los perjuicios, el mandamiento de pago se notificara por estados y en caso contrario tendrá que hacerse esta de manera personal.

³⁷ Devis Echandia, Hernando. Op. Cit. Vol. 3, pág. 342

El actor podrá solicitar también como medida cautelar el comiso de los artículos fabricados con violación del derecho de la Propiedad Industrial. El comiso, según la doctrina es: "Los instrumentos y efectos con los que se ha cometido el delito o que provengan de su ejecución, que no tengan libre comercio pasarán a poder del Estado a menos que la Ley disponga su destrucción "³⁸ en el proceso penal.

Inferimos por lo tanto que esta medida cautelar está destinada a sacar del comercio la mercancía que se ha utilizado para defraudar los derechos derivados de la Propiedad Industrial, evitando con ello la movilización de esta mercancía en el mercado, pero, sin embargo, el Código no señala qué se debe hacer con esta mercancía decomisada, por lo que consideramos que el actor al solicitar dicha medida cautelar al juez debe determinar la forma como pretende evitar la realización de los hechos que atentan contra su derecho, por lo tanto, deberá pedir que se le entreguen al Estado ya que se trata de cosas que no tienen libre comercio, además de que ninguna Ley ordena su destrucción.

El actor debe sustentarse en la legislación comparada, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, por ejemplo, en el caso de la falsificación de marcas de licores, debido a la peligrosidad de dichos artículos, podrá solicitar que se destruyan.

Si fueran prendas de vestir se podrá solicitar su entrega a una entidad de beneficencia, y así sucesivamente; sin embargo, será el juez en todos los casos, quien determine el fin que tendrán los artículos decomisados.

En cuanto a la práctica del decomiso, y debido a que la Ley civil no estableció la forma de realizarlo, se deberá atenerse a lo establecido por la jurisprudencia; como ejemplo tenemos la providencia dictada por el Tribunal de Bogotá el 21 de abril de 1978, donde se ordena a la policía recoger los artículos comisados y se le ordena su entrega al Estado, o a quien el juez considere pertinente.

Frente a esta posición debemos aclarar que existe un gran problema, ya que lo que se infringe son derechos de marcas, patentes, modelos industriales, etc.

Algunos sostienen que el decomiso no puede ir dirigido frente a los objetos que llevan esos distintivos, sino contra los distintivos mismos, por ejemplo, en el caso de prendas de vestir no se podría decomisar la prenda, sino la marquilla que contiene la misma; en el caso de perfumes, no se podría decomisar el perfume mismo, sino el empaque que lleva impreso el distintivo, y así sucesivamente.

A nuestro modo de ver, en el decomiso se debe distinguir: cuando nos encontremos frente a un problema de nombre, marca o la enseña, debemos aplicar la posición que propugna por la retención de los signos distintivos, y frente a los demás derechos derivados de la Propiedad Industrial como lo son los diseños, patentes y modelos industriales

³⁸ Devis Echandia, Hernando. Op. Cit. Vol. 3, pág. 421

debemos pedir el comiso de los objetos que los contienen.

Otra medida cautelar que puede proponer el actor es la prohibición de hacerle publicidad a los artículos fabricados con la usurpación de un derecho derivado de la Propiedad Industrial, dicha medida es aplicable siempre y cuando se haya solicitado la prestación de caución por parte del demandado, ya que la norma no establece este tipo de sanción.

La violación sólo dará lugar a imponer mandato legal disciplinario por incumplimiento de las órdenes, y faculta a la parte actora para adelantar un proceso de indemnización de perjuicios de manera separada, por lo que la mencionada medida cautelar no tiene la eficacia deseada para esta clase de procesos.

El demandante, podrá solicitar el secuestro de la maquinaria o elementos que sirvan para fabricar los artículos, con los cuales se infrinjan los derechos emanados de la patente.

Esta normatividad es exclusiva para los casos de patentes, pues resulta ilícita la fabricación del objeto y la utilización del procedimiento patentado.

Sin embargo, consideramos que la mencionada medida cautelar es aplicable a toda la institución de la Propiedad Industrial cuando se utilice maquinaria destinada a la imitación o falsificación de ella; por ejemplo, en la marca sería posible el secuestro de las máquinas destinadas a realizar dichas conductas, o la maquinaria que imprime el formato de los nombres. Una vez prestada la caución por el demandante, el juez ordenará tomar las medidas cautelares.

Dicha comunicación se notificará al demandado conforme a lo establecido en el artículo 569 del Código de Comercio, el cual nos dice que contra dicha providencia caben recursos, por lo tanto esta medida pierde su eficacia, debido a que se debe notificar al demandado del proceso y este a su vez queda facultado para interponer los recursos pertinentes en el mismo, lo que en la práctica se traduce en la posibilidad de ocultar los bienes, y, por lo tanto, dejar sin eficacia cualquier medida cautelar que se interponga.

La doctrina manifiesta: "La comunicación en su acepción corriente es el informe o aviso que una persona da a otra acerca de algo. En sentido jurídico es el acto mediante el cual el juez o las partes dan a conocer una actuación llevada a cabo dentro del proceso, puede afirmarse entonces que la notificación es el acto de hacer conocer, que es donde reside su esencia, recayendo, como es usual en todos los actos de comunicación, en sus providencias jurisdiccionales; pero sólo se surte en relación con quien tiene la calidad de parte aunque excepcionalmente comprende a terceros, quienes en virtud de ella quedan vinculados al proceso."³⁹

La notificación se dirige a enterar a la persona de la decisión

³⁹ Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Teoría del Proceso. Derecho y Ley. 1979, Bogotá: temis, 1996 págs. 379 y siguientes.

jurisdiccional derivándose de esta la iniciación de los términos y otras actuaciones, como lo son el requerimiento y el traslado, de tal forma, las medidas cautelares quedarán notificadas al demandado el día que se entere del proceso, o que actúe en el proceso cuando se notifique de acuerdo al artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 314 ibídem, produciéndose una incongruencia desde el punto de vista procesal, ya que el Código de Procedimiento Civil no regula un procedimiento para el traslado de las medidas cautelares ni tampoco el Código de Comercio.

Consideramos que no es necesario pensar en un traslado especial para medidas cautelares, sino que éste, haría parte del traslado que se surte una vez se hace la notificación de la demanda, ya que no se presenta ningún problema en los procesos ordinarios debido a que el traslado es de 20 días hábiles, y en el caso especial del procedimiento abreviado el término de traslado es de 10 días para la contestación de la demanda y 10 más para las medidas cautelares.

Lo Anterior lo fundamentamos en la providencia del 21 de abril de 1978 de la sala decisoria del tribunal que plantea que es indispensable la notificación personal del auto que decreta medidas cautelares al sujeto pasivo de la misma antes de su comunicación y práctica, lo que le quita el carácter de cautelar a las mencionadas medidas.

Podemos concluir que el procedimiento de medidas cautelares, no satisface las necesidades reales para la protección de la Propiedad Industrial, por lo que y sin ánimo de entrar en la discusión doctrinal, si estos casos se deben tramitar vía procedimiento ordinario o procedimiento abreviado, consideramos que no se dará una protección efectiva del derecho.

Consideramos que debemos buscar dentro del ordenamiento jurídico colombiano, otros mecanismos procesales que nos solucionen estos problemas; frente a esta posición, nosotros nos inclinamos por darle aplicación a la Ley 256 de 1996, como mecanismo procesal para dirimir los conflictos que se suscitan en materia de Propiedad Industrial.

5.6 PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

La tercera forma de defender los derechos de la Propiedad Industrial se relaciona con los procedimientos de oposición y nulidad. Son estos procedimientos indirectos para la protección de los derechos emanados de dicha institución.

La oposición consiste en la facultad otorgada por el ordenamiento jurídico para que, una vez presentada la solicitud de patente, modelo o marca, quien esté facultado para ello, solicite al Estado que no otorgue este derecho a un tercero, pues si así lo hiciere, violaría las disposiciones

legales.

La nulidad tiene ocurrencia cuando el acto administrativo por el cual se otorga el título de la patente o el certificado de la marca o modelo industrial, contraría algunas normas legales de mayor jerarquía.

En relación con la nulidad surge un problema en cuanto a la terminología, ya que algunas veces se habla de nulidad y en otras de cancelación según algunos doctrinantes, éstos se tramitan por procedimientos diferentes; no obstante, nosotros consideramos que no existe tal confusión, lo que sucede es que son posiciones conjuntas o complementarias, ya que la solicitud de nulidad del acto administrativo lleva consigo la cancelación.

La oposición y la nulidad la puede solicitar cualquier persona por lo que se trata del ejercicio de un derecho subjetivo público, encaminado a que la administración del servicio de registro de la Propiedad Industrial se preste correctamente.

Frente a este tema en Colombia existe una multitud de opiniones, tornando confusas las acciones que se pretenden, pues los fallos del Tribunal Disciplinario, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá, la división de Propiedad Industrial y la doctrina, ofrecen posiciones encontradas a las cuales no haremos referencia puesto que no es materia de nuestra investigación.

5.6.1. Oposición

5.6.1.1 Oposición en Materia de Patentes. Existen dos motivos por los cuales se puede oponer. El primero previsto en el artículo 17 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena: *"Dentro del plazo de 90 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, cualquier persona podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la Invención"*.

Y el segundo es el reclamo de calidad de verdadero titular consagrado en el artículo 7 de la Decisión 85.

Para oponerse, cualquier persona debe acreditar que la invención no es nueva, que no tiene aplicación industrial, que el ordenamiento legal no considera la creación como una Invención, que no se puede otorgar patente para tal Invención, o que la descripción de Invención no expone de manera clara y completa la forma o manera como una persona va a explotarla.

Estas objeciones se resuelven por la división de Propiedad Industrial a través del procedimiento administrativo que se da para la concesión de la patente; el trámite dispuesto, consiste en que estas objeciones se dan a conocer al interesado, una vez notificado goza de un término de 60 días hábiles para que subsane o defienda la invención que quiere hacer valer

como suya.

Vencido el plazo, la división de Propiedad Industrial procederá a emitir un concepto sobre la patentabilidad de la invención y con base en éste, otorga o no el título.

Independientemente de la decisión tomada por la división de la Propiedad Industrial sobre la patentabilidad de la invención, tanto el solicitante como el opositor, o cualquiera que tenga interés en ello, podrá interponer los recursos de la vía administrativa o acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Presentada la solicitud de oposición, en el caso que se reclame la calidad de verdadero inventor, se dará el trámite descrito en los párrafos anteriores.

No obstante, agotada la vía administrativa, si el interesado considera que se está atentando contra sus derechos derivados de la Propiedad Industrial, a pesar de que se haya conferido al tercero el título sobre la invención, el primero podrá acudir ante la jurisdicción civil para reclamar para sí su calidad de verdadero titular de la invención en ocasión de usurpación de la patente por intermedio de los procedimientos establecidos para los mencionados casos, cuales son la indemnización de perjuicios y medidas cautelares.

5.6.1.2 Oposición a la Solicitud del Modelo. Al igual que en la patente, el opositor podrá alegar que el modelo o dibujo industrial no es registrable por ir en contra del ordenamiento jurídico, es decir, que no es nuevo, no se refiere a la industria o va en contravía del orden público y las buenas costumbres.

El rechazo de las observaciones se debe hacer previamente a la resolución que otorgue o no el certificado del modelo o dibujo por falta de novedad.

Respecto al procedimiento a seguir, sería el mismo aplicable a las patentes; igual en los casos en que dicha oposición se realice argumentando que se es el verdadero titular.

5.6.1.3 Oposición a la Marca. La oposición debe proponerse ante la Oficina de Registro de Propiedad Industrial; una vez propuesta dicha entidad, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, debe resolver sobre si acepta o no la marca.

Si la solicitud no requiere observaciones se ordenará la publicación de la marca y, una vez hecha, cualquier persona podrá oponerse alegando que la solicitud no cumple con los requisitos para que sea viable, como que sea novedosa o suficientemente distintiva, en caso de que no haya

oposición o que no fuere negada, se registra la marca.

La Corte Suprema de Justicia, expresó lo siguiente: *"Si la solicitud fuera aceptada, se ordenará la publicación de un extracto. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca". "Prestada la oposición, la Oficina de Propiedad Industrial señalará un término de prueba de 30 días, así: 10 para pedir las y 20 para practicarlas"*.

"... por lo expuesto se contrae este fallo, son parte de un procedimiento administrativo imprescriptible para el ordenamiento nacional del servicio público. Los servicios que de su publicación surgen, son necesariamente actos administrativos, que no hacen tránsito a cosa juzgada y cuya legalidad o constitucionalidad se pueden cuestionar ante el Consejo de Estado, órgano de lo contencioso administrativo y la rama jurisdiccional del poder"⁴⁰.

Es claro entonces que la oposición al registro de marcas se realiza ante la oficina de la Propiedad Industrial, quien resuelve en primer término sobre dichas oposiciones, pero se podrá acudir a la justicia contencioso administrativa a fin de ejercitarlas.

5.6.2 Nulidad.

5.6.2.1 Nulidad de patentes. Cuando una patente no es nueva, no tenga aplicación industrial, no sea considerada como invención o no sea patentable, la oficina nacional que la otorgó, previa audiencia del titular de la misma, puede decretar de oficio o a petición de cualquier persona su nulidad.

5.6.2.2 Nulidad de los modelos o dibujos industriales. La oficina de Propiedad Industrial, el Ministerio Público o cualquier persona podrá solicitar la nulidad del certificado del registro de un dibujo o modelo, si no son nuevos o si no se refieren a alguna ventaja técnica, siendo el competente para conocer de esta acción el Consejo de Estado.

5.6.2.3 Nulidad de los certificados de marcas. El registro de una marca será cancelado de oficio o a petición de parte por la oficina nacional competente, cuando se verifique que el registro se ha expedido en contravía del ordenamiento jurídico, siendo el competente para conocer estos casos el Consejo de Estado.

⁴⁰ C.S.J. Sentencia del 20 de septiembre de 1973, en Foro Colombiano, octubre de 1973, págs. 435 a 449

CAPÍTULO VI

6. PROBLEMÁTICA JURISDICCIONAL Y PROCEDIMENTAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En los primeros capítulos de nuestra investigación estudiamos las instituciones de la competencia desleal y la Propiedad Industrial, instituciones sustanciales que protegen la regulación de los derechos derivados de la Propiedad Industrial y en el capítulo anterior, estudiamos cómo se realiza hoy en día la protección efectiva de estos derechos desde el punto de vista procedimental.

Con el presente capítulo buscamos exponer la problemática que se presenta desde el punto de vista procedimental, en cuanto a la protección efectiva de la Propiedad Industrial, para luego entrar a determinar cuál es la estructura procesal adecuada para proteger efectivamente los derechos de la misma.

6.1 PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA JURISDICCIÓN

Para comprender la problemática, debemos entender antes que es la jurisdicción. Expresión latina que proviene de "iuris dictio" que significa "decir el derecho" y alude a la función que asume el Estado a través de los jueces y tribunales de administrar justicia, aplicando el derecho a los casos concretos que se les presentan.

En este sentido se habla también de función jurisdiccional y corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las Leyes.

Con la palabra jurisdicción, se alude, así mismo, al conjunto de órganos que cumplen la función competencial.

A la administración de justicia se atribuye a un conjunto de funcionarios a los que les confían diversas materias, hablándose así de distintas clases de jurisdicción y competencias, en función de criterios de especialidad jurídica, debe, por tanto, distinguirse entre la jurisdicción penal, la

contencioso administrativa y la civil.

Hay que destacar que la jurisdicción civil entiende no sólo de los asuntos civiles sino de todos aquellos que no estén atribuidos a una jurisdicción distinta, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

Hugo Rocco la define como: *"La actividad que el Estado interviniendo a instancias de los particulares, procura la realización de los intereses protegidos por el derecho que han quedado insatisfechos por falta de actuación de la norma jurídica que los ampara"*.

*"Aquella función merced a la cual, se declara o se actúa una norma jurídica con eficacia obligatoria respecto a dos o más sujetos de Derecho."*⁴¹

Alude a la función que asume el Estado a través de los jueces y tribunales de administrar justicia, aplicando el derecho a los casos concretos que se les presentan. En este sentido se habla también de función jurisdiccional y corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las Leyes.

A su vez todos los órganos jurisdiccionales se encuadran, o bien en la llamada jurisdicción ordinaria, o en las jurisdicciones especiales.

Pertenecen a la primera categoría, los tribunales a los que se atribuye el conocimiento de aquellos procesos referidos a una generalidad de materias.

Por otro lado, pertenecen a la jurisdicción especial aquellos tribunales que, autorizados por una norma, intervienen en casos específicos. Un ejemplo de autoridad especial (en algunas legislaciones) es la militar, que se mantiene limitada en el ámbito penal a los hechos tipificados como delitos acaecidos en el ámbito castrense. Otro ejemplo de tribunal no integrado en la jurisdicción ordinaria es el tribunal de cuentas, que tiene encomendado el enjuiciamiento de quienes, manejando caudales públicos, son imputados en un proceso.

Debemos anotar que en Colombia se creó la jurisdicción especializada de comercio, por medio del decreto 2273 de 1989, por el cual se crearon juzgados civiles del circuito especializados, a los cuales se le otorgo competencia para conocer de algunos asuntos especiales mercantiles, pero, sin embargo, no conocían de todos los asuntos comerciales, esta jurisdicción nunca tuvo vida práctica a pesar de sí tenerla jurídicamente, ya que no se dieron los recursos necesarios para el funcionamiento de estos despachos en el país, por esta razón se desmontó, desapareciendo la jurisdicción especializada de comercio de la vida jurídica.

Los derechos derivados de la Propiedad Industrial en Colombia, en la actualidad, tienen diferentes formas para su protección, y a través de

⁴¹ Rocco, Hugo. Manual de Derecho Procesal. Bogotá: Temis, 1980 50 Rocco, Ugo, Op, Cit.

diferentes jurisdicciones, como ya lo vimos en el capítulo V, se puede acudir a la jurisdicción penal, contenciosa administrativa o la civil según sea el caso.

Debemos realizar algunas anotaciones personales frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de hacer claridad en el tema, ya que los grandes problemas de la institución surgen aquí, por la inmensa doctrina y jurisprudencia contradictoria que se han convertido en un mecanismo de confusión, y en últimas, en un medio de vulneración de los derechos de la Propiedad Industrial, ya que con opiniones y fallos se cambia la jurisdicción y la competencia de los temas de esta institución.

Lo anterior es causa de la problemática que surge de la aplicación procesal en la jurisdicción civil, ya que la demora en la solución de los conflictos en ésta, hace que se acuda a la jurisdicción contencioso administrativa, supuestamente como un mecanismo más ágil para resolver estos asuntos, pero que a la larga se convierte en un mecanismo más dilatante del mismo, debido a que ésta no está diseñada para resolver los litigios y en consecuencia se crea una confusión frente al tema, desencadenando en una inseguridad jurídica predominante.

Consideramos que la legislación colombiana es clara frente a este tema, y concuerda con la perspectiva de los acuerdos y tratados suscritos e incorporados por la misma, como lo son el Acuerdo de Cartagena, sus diferentes decisiones, y el convenio de París.

La jurisdicción contencioso administrativa, a nuestro modo de ver, solamente es competente para resolver sobre la nulidad y las oposiciones que se presenten frente a la concesión del título de los bienes de la Propiedad Industrial.

Cosa bien diferente es que se tenga que realizar un procedimiento para concederlo, el cual, por las características de publicidad y registro, debe llevarse a través de un trámite administrativo, regulado por el Decreto 117 de 1996, por el cual se reglamentó la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia a lo establecido por el convenio de París y el Código de Comercio.

Es importante aclarar que a través de este procedimiento administrativo, el Estado confiere a una persona el derecho sobre la Propiedad Industrial, es decir, faculta a una persona para usar, gozar y disponer de ella, por lo cual, no se debe presentar ninguna confusión entre el procedimiento para el otorgamiento de la licencia, y la jurisdicción administrativa, como mecanismo de protección de los derechos emanados de esta, ya que si se cumplen los requisitos exigidos por la normatividad, se deberá conceder la licencia, si no se debe rechazar, siendo diferente el procedimiento para su protección.

La oposición como mecanismo de protección, es paralelo, al momento de realizar el procedimiento administrativo para otorgar la licencia o

anulación del acto, es también un procedimiento posterior al otorgamiento de la misma, que es ejercitable por cualquier persona a fin de proteger los derechos derivados de dicha institución.

La solicitud de nulidad, como mecanismo de protección, está encaminada a dejar sin efectos el acto administrativo por el cual se otorgó la licencia, diferenciándose de la oposición ya que esta es, una comunicación que se le hace al funcionario competente, a fin de darle a conocer que con la nueva licencia que se va a conceder, es posible que atente contra el ordenamiento jurídico, o contra los derechos de una licencia ya expedida, o en su defecto, puede ocasionar problemas en el comercio.

Por lo tanto si confundimos los mencionados procedimientos, devenimos en un problema de forma, el cual constituye un contrasentido jurídico.

Ahora bien, a nuestro modo de ver, en esta jurisdicción no se deben ventilar los conflictos que se susciten en virtud de la titularidad de la licencia, que permite ejercitar el derecho sobre la Propiedad Industrial.

Problema que no debe presentarse, por lo que una vez concedida no puede darse una igual, y en el caso que se conceda, la consecuencia lógica es la nulidad de la segunda licencia.

Lo anterior es aplicable a toda la institución de la Propiedad Industrial, salvo en los casos de nombre y enseña comercial, ya que en los primeros se radican los derechos a partir del momento en que el Estado autoriza el ejercicio de la explotación de una licencia, mientras que los segundos se radican por el sólo uso, según lo establecido en el artículo 603 del Código de Comercio: *"Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de la marca, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará"*.⁴²

De lo anterior se desprende, que frente al nombre y la enseña comercial sí pueden presentarse conflictos en cuanto a la titularidad de esos derechos, siendo competente para dirimirlos la jurisdicción civil y no la contencioso administrativa, ya que el legislador no le otorgó la competencia para resolverlos.

Podemos concluir que la jurisdicción contencioso administrativa protege de manera indirecta los derechos derivados de la Propiedad Industrial, por medio de los mecanismos de oposición, cuando se va a otorgar una licencia, y la solicitud de nulidad, cuando otorgada la misma esta no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, o cumplidos, es otorgada en contravía del ordenamiento jurídico.

⁴² Código de Comercio, Compilado y concordado por Hildebrando Leal Pérez, Colección de Códigos Brevis, editorial Leyer, 2005.

No es la jurisdicción contenciosa administrativa la que otorga la licencia, por el contrario, esta es una función otorgada a un ente administrativo del Estado, como lo es la división de Propiedad Industrial, la cual para otorgar la licencia debe adelantar el trámite ordenado para estos casos, cual es el ordenado por el Decreto 117 de 1996.

Los doctrinantes y los jurisconsultos han discutido durante mucho tiempo sobre cuál es la jurisdicción competente para dirimir los conflictos suscitados en materia de Propiedad Industrial.

Algunos plantean de manera errónea que el competente es el juez contencioso administrativo y el procedimiento es el que se da para los casos de nulidad adelantados por el proceso ordinario, siendo competente para conocerlos el Tribunal Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado, según sea el caso, fundándose para la mencionada posición en el Código de Comercio, ya que en este, cuando se habla del juez, no dice cual es el competente, por lo que afirman que esta normatividad hay que concordarla con lo establecido por el acuerdo de Cartagena, y en este estatuto se le brinda la facultad de decidir al funcionario competente para otorgar la licencia

Concluyen estos doctrinantes, que los conflictos de Propiedad Industrial se rigen por normas administrativas, apoyándose en el Artículo 612 del Código de Comercio el cual reza: *"Los procesos relativos a la Propiedad Industrial que sean de competencia del consejo de Estado, se tramitarán mediante el procedimiento ordinario del contencioso administrativo"*.

*"Si se demandare la nulidad de un acto generador de una situación individual y concreta, se notificará personalmente al titular de aquella antes de la fijación en lista. Si alguna de las partes lo pide se celebrará audiencia pública".*⁴³

Según éstos, los artículos 613 al 618 del Código de Comercio, sólo se tramitan a través de la jurisdicción civil o aquellos casos en los cuales de manera directa remite el Código de Comercio.

Decimos que es errónea, porque, a diferencia de lo sustentado por esta corriente doctrinal, el Código de Comercio remite de manera expresa a la jurisdicción civil, como ente competente para dirimir los conflictos, una cosa es que se pueda ejercitar la jurisdicción administrativa en ocasión de la oposición o la nulidad, y otra cosa es que se faculte a un funcionario para que este resuelva los inconvenientes que se presenten cuando se dé el trámite del otorgamiento de la licencia, como lo vimos anteriormente.

Afirmamos que es la jurisdicción civil es la encargada, por regla general, de dirimir los conflictos en materia de Propiedad Industrial ya que el artículo 1 del Código de Comercio reza: *"Los comerciantes y los asuntos*

⁴³ Código de Comercio, Compilado y concordado por Hildebrando Leal Pérez, Colección de Códigos Brevis, editorial Leyer, 2005.

mercantiles se registrarán por las disposiciones de la Ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus norma".

El artículo 2 ibídem nos reafirma cuando dice: *"En las cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil".*⁴⁴

Por los mencionados artículos podemos concluir que, por regla general, la jurisdicción civil conoce de todos los asuntos comerciales, salvo que la misma legislación comercial disponga lo contrario, conforme a lo establecido por los artículos 541 numeral 3, 554 numeral 2, 609 del Código de Comercio y fundados en los principios generales del derecho comercial, la analogía y el imperio de la Ley.

Cuando el Código de Comercio, hace referencia al juez, sin hacer especificación alguna, se está refiriendo al juez civil, por lo tanto, sería él, el competente para conocer los asuntos relacionados con dicha materia, excepcionalmente son competentes para dirimir conflictos, en este punto, los jueces que integran la jurisdicción penal y contencioso administrativa, conforme a las especialidades antes explicadas.

La mayoría de la doctrina concuerda con que es la jurisdicción civil la encargada de resolver los conflictos que se susciten en materia de Propiedad Industrial, al igual que, paralelamente y de manera especial, la jurisdicción penal resuelve conflictos de esta materia, en ocasión de la realización de un hecho punible, y la jurisdicción contencioso administrativa, de una forma indirecta cuando se ejercitan las acciones de nulidad o de oposición.

6.2 PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA COMPETENCIA

Desde un punto de vista político-jurídico la competencia es un vocablo que tiene muchas acepciones todas ellas distintas. El sentido normal o vulgar de la expresión competencia es un equivalente de inteligencia, ingenio o habilidad para desenvolverse en cualquier aspecto de la vida, destacando entre ellos el profesional.

Prevalecen estos aspectos principalmente en el plano jurídico: desde el punto de vista orgánico, la competencia se refiere a la capacidad concreta que pueden ejercer los órganos de una entidad pública o privada, de suerte que al margen de la materia concreta asignada no pueden desenvolver su actividad.

⁴⁴ Código de Comercio, Compilado y concordado por Hildebrando Leal Pérez, Colección de Códigos Brevis, editorial Leyer, 2005.

Desde el punto de vista del derecho procesal o procedimental, la competencia se refiere a los distintos criterios de atribución o reparto de los asuntos ante los tribunales de justicia, o cualquier órgano administrativo.

Desde el punto de vista del derecho mercantil, la competencia es una especie de Código de conducta, propio de la buena fe que debe presidir a la realización de los negocios, impide lo que se ha dado en llamar la competencia desleal, es decir, la prohibición de conseguir negocios fáciles por medio de artificio, fraude o engaño que provocan el enriquecimiento, no por esfuerzo e imaginación en el desempeño de los trabajos, sino por procedimientos que garantizan de antemano los buenos resultados a costa de otros.

Desde el punto de vista sistemático, la competencia consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación, atribuidas a un órgano por razón de los asuntos que le están atribuidos de un modo específico.

La competencia adquiere una especial relevancia en derecho político, integrando con lo que se llama sección orgánica de la Constitución, la cual enumera los distintos poderes del Estado el legislativo, el ejecutivo y el judicial, atribuyéndoles sus respectivas funciones, es decir, que se enumeran y describen una serie de asuntos que corresponden a cada uno de ellos, determinando y concretando el procedimiento concebido para resolver los conflictos que pueden crear.

Ejemplos de conflictos entre órganos son: cuando pretenden conocer y efectuar averiguaciones del mismo asunto dos órganos diferentes, y a uno de ellos no le corresponde o cuando un órgano entiende que no le atañe intervenir, perteneciendo el asunto a una instancia diferente.

Desde el punto de vista procesal, la competencia no es más que el sistema en virtud del cual se adjudican los asuntos a los diferentes jueces y tribunales, por una parte, o a los órganos administrativos que tienen poder decisorio en materia de revisión de los actos administrativos.

Ciñéndonos al orden jurisdiccional, esto es, al de los juzgados y tribunales que en realidad sirve como sede administrativa, podemos concluir que son tres los criterios que permiten la atribución y reparto de los diferentes asuntos en esta materia:

Son formas de determinar la competencia, primero: competencia funcional o jerárquica: por virtud de la cual se determina el juez o tribunal que debe conocer de un asunto dentro de cada orden de la jurisdicción ordinaria, toda vez que existen diversos grados correspondientes a distintas clases de órgano.

Así, ante la necesidad de que en un mismo litigio puedan intervenir varios

órganos jurisdiccionales de diverso grado o jerarquía, que tienen confiadas a su vez, diferentes funciones, se hace necesario diferenciar cuál corresponde a cada uno de ellos. Al efecto, se distingue entre primera instancia, apelación, casación, o anulación, y ejecución, o simples trámites; también en el ámbito de lo contencioso administrativo se debe diferenciar entre incidentes, recursos o ejecución de resoluciones, por ejemplo. Segundo competencia objetiva: porque puede suceder que, delimitado el criterio conforme a las pautas anteriores, aún existan, dentro de un mismo grado diferentes órganos a los que se les atribuye un mismo asunto, entrando entonces en juego la materia objeto del pleito "*naturaleza del asunto*", o en su caso, la cuantía. Como es natural, suele plantearse más en sedes de primera instancia el reparto de los diferentes asuntos que a ella corresponden. Tercero competencia territorial: se produce ante la existencia de muy diversos juzgados y tribunales, que no obstante las reglas recogidas en los párrafos anteriores, podrán conocer del mismo asunto o proceso judicial. Normalmente debe estar situado en un territorio determinado a fin de acercar la justicia a los administrados o a la población que la reclama, de suerte que no tenga graves problemas de distanciamiento de la sede natural donde el litigio o asunto se produce, pues en otro caso podría llegar a generar situaciones de indefensión, renuncia al derecho a defenderse o a tener un juicio justo, reconocido como uno de los derechos fundamentales en las constituciones de todos los pueblos.

Lo fundamental es que estos tres criterios de competencia deben concurrir de modo simultáneo en un órgano jurisdiccional, para que pueda conocer sobre un asunto determinado.

Desde el punto de vista mercantil debemos diferenciar el vocablo competencia desleal, al término "*Competencia*" relacionada con el derecho procesal.

Se alude bajo este rótulo al fenómeno que se produce en el derecho mercantil en virtud del cual los comerciantes han de respetar el libre juego de las fuerzas del mercado, permitiendo la libre concurrencia de todos ellos, de suerte que en cumplimiento de las reglas de buena fe deben presidir de la relación contractual y toda actuación profesional. No se deben realizar prácticas que tiendan a restringir la competencia en que funciona en la oferta con un carácter selectivo, toda vez que a mayor oferta, han de ser mayores los grados de calidad de las prestaciones y deben resultar, así mismo, más económicas para los consumidores.

El fenómeno se halla regulado y comprendido de un modo minucioso en el derecho anglosajón, donde se conocen los "*trusts*" o acuerdos restrictivos de la competencia; el abuso de la posición dominante en el mercado a través de los monopolios y el falseamiento de la libre competencia a través de actos de competencia desleal, también se encuentran regulados.

La competencia desleal es más conocida por las personas del común, toda vez que intenta ocultar el fraude bajo la capa de una verdadera competencia, dificultando la posibilidad de detectarlo⁴⁵.

Todo ello se traduce en un conjunto de normas sobre la defensa de los consumidores y usuarios, sobre el comercio interior y sobre la publicidad que se reparten entre el Estado Nacional y las comunidades autónomas o divisiones administrativas territoriales, quedando a cargo del primero las que garantizan el orden económico constitucional, por medio de la salvaguardia de una competencia lícita, y su vigilancia y tutela frente a todo ataque contrario al interés público y jurídico.

El fenómeno ha trascendido al ámbito internacional, por lo que se han firmado convenios como el Acuerdo de París, para la protección de la Propiedad Industrial hoy en vigor en la versión del Acta de Estocolmo de 1967 y que se encuentra como legislación vigente, en Colombia, en la Ley 256 de 1996.

Mattiolo define la competencia como: "*La medida en que la jurisdicción se distribuye entre las diversas autoridades judiciales*".⁴⁶

Sin embargo, la competencia para los asuntos de la Propiedad Industrial se encuentra restringida, haciendo a un lado todos los mecanismos para determinarla, ya que el legislador Colombiano determina solo aún grupo de jueces como competentes para conocer de estos asuntos, aunado a un problema mayor, pues estos jueces se encuentran concentrados en un solo sector del territorio nacional.

Para determinar la competencia para estos asuntos, indistintamente al procedimiento que se le dé, encontramos que el Código de Comercio en su artículo 614 determinaba quien era el juez competente, pero éste fue derogado por el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil que reza: "*Los jueces civiles del circuito conocerán, además, en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la Propiedad Industrial que estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa*".⁴⁷

Cualquier conflicto que se suscite en esta materia, en cualquier parte del territorio nacional, por disposición expresa del artículo anterior, debe ser llevado ante los despachos de los jueces de circuito de la respectiva jurisdicción.

⁴⁵ Código de Comercio, Compilado y concordado por Hildebrando Leal Pérez, Colección de Códigos Brevis, editorial Leyer, 2005.

⁴⁶ Rocco, Hugo, Op, cit.

⁴⁷ Código de Procedimiento Civil, Compilado, concordado y anotado por Oscar Eduardo Henao Carrasquilla. Editorial Leyer, 2005

Debemos entender que la competencia es la medida de la jurisdicción, lo cual significa que el juez está facultado para ejercerla en determinados asuntos; en consecuencia, para que la actividad jurisdiccional pueda proveer con eficiencia las pretensiones de los litigantes, es necesario que el juez sea idóneo para resolver dichos asuntos.

Se ha buscado determinar la competencia por los diferentes factores antes explicados, teniendo principal relevancia el factor territorial y básicamente, el domicilio del demandado, pues se considera que si se debe comparecer a un juicio, por la sola petición de un demandante deberá realizarse en las circunstancias menos gravosas para el demandado; por ende, y como regla general, el demandante está obligado a instaurar la demanda ante el juez del domicilio del demandado.

Pero si realizamos un estudio profundo del tema, nos encontramos que la Ley 256 de 1996 "Ley de competencia desleal" abrió una ventanilla para la protección indirecta de la Propiedad Industrial (Ver capítulo IV), la cual en su artículo 24 nos dice: *"Sin perjuicio de lo dispuesto por las normas legales sobre la protección al consumidor, los procesos por violación a las normas de competencia desleal se tramitarán por el procedimiento abreviado descrito por el Código de Procedimiento Civil y serán competentes para su conocimiento los jueces especializados en derecho comercial creados por el decreto 2273 de 1989. en donde no existan conocerán de esta clase de procesos los jueces civiles del circuito".*⁴⁸

La competencia en asuntos de Propiedad Industrial se podría variar, pues el artículo 24 de la Ley 256 de 1996, como norma especial, se prefiere sobre el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil como norma general, ya que en la legislación colombiana prima la especialidad sobre la generalidad.

6.3 PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL PROCESO

El proceso es una institución jurídica regulada por el derecho procesal, mediante el cual los órganos a los que el Estado tiene encomendada la función jurisdiccional resuelven los diferentes conflictos de intereses relevantes en el plano jurídico, que se producen en cualquier forma de convivencia humana. El carácter propio social de la persona lleva consigo la existencia de una conflictividad entre los miembros de la sociedad, que debe ser regulada por el derecho.

Cuando las personas que han generado el conflicto no lo resuelven de forma voluntaria (a través de un arreglo amistoso o transacción, o por medio del sometimiento al arbitraje), se hace necesaria su regulación coactiva que se lleva a cabo a través del proceso, al que también se denomina pleito, litigio, juicio o lite.

⁴⁸ Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre la Competencia desleal.

El proceso se inicia con una petición a los tribunales realizada por las partes o litigantes, petición que de acuerdo con el lenguaje jurídico se denomina pretensión, y que el órgano jurisdiccional actúa o deniega según parezca o no fundada en derecho.

Los sujetos que intervienen en el proceso son tres: el que hace la reclamación o formula la pretensión (llamado actor o demandante), el sujeto a quien se dirige la pretensión (que es el demandado) y el órgano jurisdiccional que decide si da la razón o no al demandante, Decisión que se impone de forma coactiva a las partes.

Este esquema es el propio de los procesos civiles, aunque constituye el esquema típico reproducible de una forma fácil en otros órdenes jurisdiccionales (sobre todo en los procesos ante los tribunales contenciosos administrativos y laborales).

El proceso penal en cambio, tiene un desarrollo distinto pues, por lo común, es el Estado quien se encarga de alentar la persecución del delito, e incoar el correspondiente proceso, si bien existen algunos delitos que sólo son perseguibles a instancia de parte requiriendo denuncia o querrela del perjudicado, lo que hace que la aludida bipolarización demandante-demandado se reproduzca aquí también, salvando las distancias.

Lo que en el proceso civil es el demandado, en el proceso penal se denomina reo. El demandante sería aquí el denunciante o el propio Estado, y lo que en el proceso civil es la demanda, en el penal es la acusación.

El proceso se compone de una pluralidad de actos encadenados entre sí, de modo que los actos anteriores justifican y son requisito de validez de los posteriores. Este encadenamiento se denomina procedimiento.

El proceso civil comienza con la demanda, en la que el demandante expone los hechos y los argumentos jurídicos en los que basa su pretensión.

A la demanda contesta el demandado, que puede observar una de estas situaciones:

- **Allanamiento**, si está de acuerdo con lo solicitado por el demandante y se somete a cumplir lo que éste le exige.
- **Oposición**, si ocurre lo contrario, en cuyo caso formulará excepciones, es decir, argumentos que tienden a contrarrestar o quitar eficacia a lo que el demandante propone.
- **Reconvención**, que supone que el demandado se convierte a su vez en demandante y contesta a la demanda planteando, a su vez, otra demanda contra la parte opuesta.

A continuación viene la fase probatoria, en la que cada una de las partes propone las pruebas que quiera hacer valer (confesión, testimonio, pericia, documentos, inspección ocular del juez y prueba de presunciones).

El procedimiento termina con la sentencia, que dará la razón a quien la tenga y se pronunciará también sobre quién tiene que soportar las costas del procedimiento. El litigante que no queda satisfecho con la resolución judicial, tiene abierta la posibilidad de formular recursos contra la sentencia.

Existen diferentes posiciones doctrinarias en cuanto al procedimiento que se debe seguir para dar solución a los problemas que se presentan en esta institución.

Algunos autores afirman que el procedimiento que se debe llevar es el mismo que se presenta para la reivindicación de los bienes inmuebles, por ser semejante esta institución a la de la Propiedad Industrial, posición que dejamos a un lado ya que no es posible equiparar los bienes inmuebles con la Propiedad Industrial, por tener estos últimos la característica especial de la inmaterialidad, como lo explicamos en el capítulo primero de nuestra investigación.

Como preceptúa la normatividad comercial que regula a Propiedad Industrial, esta tiene como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos que se desprende de ella evitando que terceros se lucren indebidamente y, por ende, protegiendo el orden económico y comercial (Artículo 334 de la Constitución Nacional).

La posición mayoritaria afirma que el proceso adecuado para adelantar dichos asuntos es el ordinario, por lo que el legislador no determinó un procedimiento especial, fundamentados en el Artículo 396 del Código de Procedimiento Civil el cual reza: *"Se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial"*.

Sólo los casos de enseña y nombre comerciales se tramitan por el proceso abreviado, ya que así lo ordena de manera expresa el artículo 609 del Código de Comercio.

Sin embargo, existen posiciones más extremistas las cuales sustentan que todos los casos se tramitan a través del procedimiento ordinario, aún la enseña y el nombre comercial, pues consideran que es la única forma de garantizar los mencionados derechos.

Si nos incorporamos a alguna de las dos posiciones anteriores, encontraremos, como ya se ha explicado en los primeros capítulos, los innumerables problemas que implican para el comerciante la protección de sus derechos a través de estos procedimientos, pues en la práctica no

se protegen los derechos derivados de la Propiedad Industrial; por el contrario, dicho procedimiento se convierte en un instrumento de vulneración de los derechos emanados de la misma, ya que es bien sabida la dificultad en la práctica para interponer medidas cautelares, suspender los actos que están ocasionando perjuicios y permitir el adecuado comercio, en el largo lapso en el que se tramita el proceso ordinario, aunado a la demora, y por ende, la incertidumbre que se causa al derecho por este tiempo en detrimento de las actividades del comercio.

Deducimos que el procedimiento ordinario no cumple con la finalidad encomendada por el derecho sustancial contenido en los tratados internacionales suscritos por Colombia y en la legislación vigente consagrada en los Códigos Civil, de Comercio y normas complementarias, ya que la protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial, las garantías de su ejercicio, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por terceros por el desconocimiento de los derechos derivados de la Propiedad Industrial, la solución de las controversias que se susciten en cuanto a la titularidad y el ejercicio de la misma, la solución de los conflictos que se presenten entre los comuneros y, en general, cualquier situación que no se le haya otorgado a una jurisdicción especial, se estarían vulnerando, conforme a los intereses del comercio y el comerciante, lo que iría en contravía de la principalística del derecho comercial.

De todo lo anterior podemos concluir que de una manera indirecta se está violentando el mandato consagrado en el artículo 228 de la Constitución Nacional pues, por medio del derecho procedimental se está vulnerando el derecho sustancial, ya que al no garantizar el ejercicio de la Propiedad Industrial, no solucionar pronta e inmediatamente una situación de hecho y, al permitir indirectamente la realización de los actos anteriores, siguientes y posteriores, durante el proceso ordinario, se constituye en una atentado contra los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

Ahora, la pregunta lógica sería, **¿Por qué ocurre esta situación?** Podemos responder que esta situación tiene por causa el silencio que guarda la normatividad, tanto sustancial como procedimental frente al tema, pues la legislación no determina un procedimiento expreso para dar solución a estos conflictos.

La mayoría de los doctrinantes recurre al régimen general procesal civil para determinar el procedimiento a seguir, el cual es, según estos, el consagrado en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, como proceso adecuado para dar solución a estas situaciones y así se aplica la normatividad colombiana de manera exegética.

Sin embargo, nosotros consideramos que antes de determinar exegéticamente el procedimiento para adelantar estos asuntos, hay que recurrir a una interpretación global del ordenamiento jurídico, a fin de dar verdadera aplicación a los mandatos constitucionales y legales que están regulando esta materia, existiendo dos posibles soluciones para resolver

este problema jurídico.

La primera es que a través de la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, se pueda determinar el procedimiento que pueda dar cumplimiento efectivo al derecho sustancial.

La segunda, que el legislador colombiano se pronuncie y de manera expresa determine cuál es procedimiento a seguir, dándole aplicación a los mandatos constitucionales del artículo 228.

De tal forma, como dos de las tres soluciones para resolver la problemática son de competencia única y excluyente, por mandato constitucional, del órgano legislativo del Estado colombiano, sólo nos queda la posibilidad de solucionarla de acuerdo con la interpretación del actual ordenamiento jurídico colombiano.

6.4 INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Es necesario entrar a estudiar el ordenamiento jurídico colombiano de manera sistemática, a fin de determinar si este permite dar aplicación a un procedimiento diferente al ordinario o, por el contrario, debe ser el legislador quien debe de manera expresa determinar cuál es procedimiento a seguir o, en consecuencia, y por lo ya estudiado, se tenga como única solución que sea él, a través de un acto legislativo, quien se pronuncie creando un procedimiento especial para estos casos.

El artículo 228 de la Constitución Nacional nos dice: "*La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la Ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo*".⁴⁹

Conforme a lo expuesto por este mandato constitucional, en Colombia prima el derecho sustancial sobre el derecho procesal, por lo tanto, este último se convierte en un medio para garantizar el efectivo cumplimiento del primero.

En este orden lógico de ideas, si el derecho procesal no satisface las necesidades para el efectivo cumplimiento del derecho sustancial, se debe aplicar algunos de los procedimientos creados por el legislador, a fin de garantizarlos, sin embargo, no podemos ser tan alegres en la interpretación, ya que hay que respetar la estructura del ordenamiento jurídico.

Cuando tenemos alguna duda o vacío en la normatividad en materia

⁴⁹ Constitución Política de Colombia, Editorial Temis, 1998

comercial, debemos acudir al título preliminar del Código de Comercio, donde se encuentran las normas rectoras y se consagran las disposiciones generales en esta materia, encontrándonos allí, con que el artículo 1° que nos dice, que los casos no regulados expresamente por el Código, se pueden solucionar acudiendo por analogía a otras normas del Código de Comercio, que regulen circunstancias iguales o similares.

Por lo anterior y con base en que la normatividad que regula la institución de la Propiedad Industrial artículos 534 al 618 del Código de Comercio, en concordancia con la Decisión 486 de 2000, el legislador no determinó de manera expresa cual es el procedimiento a seguir, pero podemos inferir cual es el procedimiento, haciendo uso de la analogía.

El artículo 609 del Código de Comercio dice: *"El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar la indemnización de perjuicios. El proceso se tramita por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil"*.

De tal forma que, si el legislador estableció de manera expresa que se deben tramitar por medio del procedimiento abreviado, los casos para impedir el uso y la indemnización de perjuicios, tratándose de nombre comercial y la enseña, o dicho de otra forma, se tramitan a través del procedimiento abreviado los asuntos de indemnización de perjuicios y el uso indebido de un sector de los bienes que conforman la institución de la Propiedad Industrial, en consecuencia, en este orden lógico de ideas, el legislador, igualmente, consagra estos derechos para toda la institución de la Propiedad Industrial, por ende, y por vía analógica, si el derecho es el mismo y las circunstancias iguales o similares en esta institución, es aplicable el procedimiento abreviado para estos casos.

Si el procedimiento abreviado es aplicable a una parcela de la institución y, en lo restante se guarda silencio, será aplicable este a toda la Propiedad Industrial.

De lo cual podemos concluir, que cuando se va a tramitar un proceso por el uso indebido de algún derecho de la Propiedad Industrial, o se van a solicitar los perjuicios, el trámite que se le debe dar es el procedimiento abreviado.

Debemos anotar que cuando hacemos referencia al proceso abreviado consagrado en el Código de Comercio, nos estamos refiriendo al procedimiento verbal consagrado en los artículos 427 al 434 del Código de Procedimiento Civil ya que el artículo 427 parágrafo 2 numeral 12 ídem dice: "Se tramitará en proceso verbal por el procedimiento consagrado por este capítulo, los siguientes asuntos:

"Parágrafo 2°. Por razón de su cuantía:

"12. Los previstos en los artículos, 175, 519, 940 inciso 2° y 3°, 951, 943,

945, 948, 950, 952, 966, 972, 1164, 1170 y 1346 del Código de Comercio y todo asunto que dicho Código ordene resolver mediante proceso abreviado o por trámite incidental autónomo".

De igual forma y frente al tema, nos encontramos analógicamente con los artículos 75 al 77 del Código de Comercio donde se regula la institución de la competencia desleal, institución como lo vimos en el capítulo IV, a fin y que se encuentra íntimamente ligada a la Propiedad Industrial.

Al estudiar la competencia desleal nos encontramos con una normatividad complementaria, la Ley 256 de 1996 la cual trae un procedimiento especial.

La Ley 256 de 1996 parte del hecho que toda conducta de explotación de la reputación ajena mediante la utilización de signos distintivos ajenos, tiende a que los consumidores se confundan sobre las prestaciones mercantiles, aunque dicho error no se haya producido efectivamente.

En la práctica, lo que buscan los comerciantes titulares de los derechos que se derivan de la Propiedad Industrial, es impedir que otros comerciantes desacrediten sus bienes y servicios, los cuales para posicionarlos en el mercado requieren de mucho tiempo de trabajo y dinero.

Aunque la usurpación de los derechos de la Propiedad Industrial no constituye por sí misma una conducta de competencia desleal, es claro que quien usurpa un derecho exclusivo a través de la imitación, sólo tiene como finalidad confundir al público consumidor, aunque éste no logre su fin, ya que para sancionar este acto no es necesario probar que efectivamente el público incurrió en el error, lo que interesa es que el medio utilizado haya sido idóneo.

Estos actos se castigan por la probabilidad de lograr el fin deseado y no por el fin que alcancen.

Por lo antes expuesto, podemos afirmar que cuando un comerciante busque usurpar, a través de la imitación de derechos que se deriven de la Propiedad Industrial, la forma procesal para proteger los derechos antes mencionados, es la acción de competencia desleal.

Este procedimiento especial tiene las características afines con la Propiedad Industrial (ver capítulo IV), donde la normatividad de esta Ley protege de manera indirecta los derechos de la misma, por lo cual y con fundamento en la analogía, podremos afirmar que este procedimiento sería el aplicable a los casos de la mencionada institución, ya que el legislador guarda silencio frente al tema.

En caso de que la analogía no sea aplicable, acudimos al artículo 2 del Código de Comercio que nos dice que apliquemos las disposiciones de la legislación civil, cuando nos encontramos frente a un problema de

aplicación procedimental recurrimos al Código de Procedimiento Civil para determinar si allí encontramos la solución al problema.

De esta forma, es como diferentes autores afirman que el proceso ordinario es el único medio idóneo para conocer de estos asuntos fundamentándose en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil ya que se trata de un asunto que no tiene un trámite especial.

Sin embargo, discrepamos de esta posición pues consideramos que esta no es la única forma de proteger estos derechos; que sea la más adecuada es discutible desde todo punto de vista.

Luego de realizar un estudio de la normatividad del Código de Procedimiento Civil, consideramos que dentro de este no existe una norma que determine un procedimiento que garantice efectivamente los derechos derivados de la Propiedad Industrial, sustentados en el mandato constitucional del Artículo 228, acudimos al artículo 4 del Código de Procedimiento Civil que reza: *"Al interpretar la Ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes"*.

Cuando este artículo hace referencia a *"prevalecerá el derecho sustancial"*, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional y del proceso es la realización de los derechos consagrados en abstracto, reconocidos por el derecho objetivo y, por consiguiente, la solución a los conflictos de intereses.

Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal es un medio por lo cual el juez deberá tener en cuenta el fin del procedimiento, es decir, debe buscar la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial.

Fundamentados en el artículo 228 de la Constitución Nacional, podemos decir que sí existe otro procedimiento diferente al ordinario, en el ordenamiento jurídico, que garantiza de mejor forma el efectivo cumplimiento de los derechos sustanciales que protegen la Propiedad Industrial, por lo cual sería aplicable el procedimiento establecido por la Ley 256 de 1996.

Artículo 230 de la Constitución Nacional reza: *"Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la Ley"*.

"La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial".

Los jueces sólo están sometidos al imperio de la Ley, por lo cual están en la obligación de dar cumplimiento a ella, por lo tanto, si en materia de Propiedad Industrial la Ley no ha dispuesto de manera expresa cual es el procedimiento a seguir para dirimir los conflictos en materia de Propiedad Industrial, este deberá dar aplicación al artículo 228 de la Constitución Nacional, que le dice que está obligado a darle el procedimiento que mejor garantice la eficacia de los derechos de esta institución, y que este se encuentre regulado en el ordenamiento jurídico, el cual consideramos que es el determinado por la Ley 256 de 1996.

El artículo 333 de la Constitución Nacional dice: *"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, son autorización de la Ley"*.

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidad".

"La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial".

"El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional".

"La Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación".

Este otro mandato constitucional nos reafirma que el procedimiento aplicable es el establecido por la Ley 256 de 1996, ya que la libertad económica en el mercado la realizan generalmente los comerciantes o, los particulares a través de la oferta de productos y servicios, los cuales se diferencian unos de otros por la Propiedad Industrial.

Por lo tanto el Estado impone responsabilidades a los sujetos que realicen la actividad comercial, lo cual se ve reflejada en las prohibiciones consagradas en la Ley sustancial como lo son: sustraer, imitar, plagiar, hurtar, copiar etc., protección que se realiza para toda la propiedad, pero en el caso especial y por tratarse de bienes incorporeales, las conductas atentatorias contra estos derechos siempre se van a reflejar en actos, debido a la imposibilidad de apoderarse de un inmaterial.

La protección que el Estado realiza está encaminada a evitar y castigar la ejecución de estos actos, y si somos fieles a nuestro estudio el único procedimiento que establece el legislador en cuanto a las medidas de prevención y protección de esta clase de actuaciones, se encuentra consagrado en el procedimiento establecido para la competencia desleal, plasmado en la Ley 256 de 1996.

El artículo 2 de Constitución Nacional nos afirma que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

El Estado colombiano está obligado a garantizar los principios y los derechos que se consagran en la Constitución Nacional pero, **¿cómo se garantizan estos derechos y principios?**

Son tres formas de garantizar estos derechos y principios: la primera, respetando al individuo, su libertad y su desarrollo, por lo cual ninguna norma podrá violentar los derechos inalienables de la persona, pero lo anterior no es una dogma excluyente, debido a que la libertad del individuo, está limitada por la libertad de los demás, de ahí, que se diga que *"la libertad de un individuo llega hasta donde se encuentre con la libertad del otro"*. " Sin embargo, existe una limitante mayor, la cual es, que prima el bienestar colectivo sobre el individual".

La segunda forma tiene ocurrencia a través del desarrollo legislativo, la protección de los derechos y principios se plasman en los Códigos y en la legislación vigente, los cuales predeterminan los parámetros de convivencia en sociedad, partiendo de un postulado jurídico para su real protección *"la ignorancia de la Ley no es excusa para transgredirla"*.

La tercera forma es la obligación del Estado por administrar justicia, determinando un procedimiento adecuado para la solución pronta y efectiva de los conflictos que se susciten en la colectividad, cuando uno o varios individuos abusen de sus derechos o violenten los derechos de los demás, para lo cual se debe aplicar un procedimiento fundado en los principios fundamentales de equidad, justicia, orden público y buenas costumbres, todo esto encaminado a un orden justo, finalidad que no se está cumpliendo, en cuanto a la protección de la Propiedad Industrial ya que como lo vimos en capítulos pasados, la aplicación procedimental que en la actualidad se le da a estos casos no satisface las necesidades reales de los comerciantes y el comercio mismo.

Conforme a este mandato constitucional, nos quedan dos posibilidades que debemos aplicar al procedimiento contenido en la Ley 256 de 1996, el cual satisface las necesidades del comercio y el comerciante o, que el legislador diseñe un procedimiento adecuado.

Podemos concluir que el proceso ordinario es un medio para adelantar los conflictos que se susciten en materia de Propiedad Industrial, si realizamos una interpretación restringida del ordenamiento jurídico colombiano.

Si realizamos una interpretación más amplia, podríamos afirmar que el procedimiento adecuado es el abreviado.

Sin embargo, si se realiza una interpretación extensiva nos encontramos que este no es el único medio, ni tampoco el más apropiado, hallando que es posible adelantar a través del procedimiento establecido por la Ley 246 de 1996 estos asuntos, pues es un procedimiento que garantiza de mejor forma los derechos derivados de la institución de la Propiedad Industrial.

Debemos aclarar que de todas formas le corresponde al legislador llenar este vacío de manera expresa o implementar un procedimiento que satisfaga adecuadamente las necesidades de esta institución como lo planteamos en capítulos anteriores.

Ahora bien, ¿pueden ser los mecanismos alternativos de solución de conflictos una posibilidad de solución al problema? a continuación se hace un análisis sobre la resolución de conflictos derivados de la Propiedad Industrial por estos medios.

6.5 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SU APLICABILIDAD EN LA INSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En Colombia la gran mayoría de métodos alternos de solución de conflictos se han generado a partir de 1991 cuando se expide la Ley 23 de dicho año, sin perjuicio que algunas figuras como el arbitramento, hubiesen sido recogidas por la legislación desde años atrás, o incluso la misma conciliación. Los mecanismos mas utilizados son los siguientes:

➤ **Mediación.** Sin existir definición exacta de la figura, podemos afirmar que es un mecanismo en el cual dos o más partes resuelven sus diferencias por sí mismas, de manera autónoma y amigable, con la ayuda de un tercero imparcial aceptado por ambas partes. Por tratarse de una solución cuya fuerza proviene de las partes mismas, es un sistema de autocomposición de conflictos.

➤ **Conciliación.** Como ya se afirmó, pese a haber sido utilizada en Colombia desde 1825, la conciliación adquiere identidad a partir de la ley 23 de 1991. Es también un sistema de autocomposición de conflictos y puede surtirse ante las autoridades judiciales, las administrativas y los Centros de Conciliación debidamente autorizados. Los efectos que le da la ley son los de una sentencia, aspecto que ubica a Colombia como uno de los países que ha logrado mayores avances a nivel mundial.

➤ **Amigable composición.** Aunque por definición se asimila a la mediación, se diferencia de aquella en que en este caso los particulares delegan en un tercero las facultades de precisar con fuerza vinculante, la solución de un conflicto específico. No está reconocida legalmente y su decisión obliga a las partes de la misma manera que una transacción. En Colombia no ha tenido mayor desarrollo.

➤ **Transacción.** Ha sido este por excelencia el concepto mas arraigado para indicar un arreglo amigable, eso si, proveniente de las partes. Claro está que tal proveniencia no indica rigidez en el sentido de impedir que un tercero pueda proponer una fórmula que luego sea acogida, pero su fuerza es tal, que no solamente se ubica como mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que también ha sido acogido por la administración de justicia como “forma anormal de terminación del proceso judicial”. Debe entenderse, por supuesto, que cualquiera de estos mecanismos podrán ser utilizados para resolver conflictos, pero sólo aquellos que la ley no prohíba o que por su naturaleza impliquen derechos renunciables y no atenten contra el orden público.

➤ **Arbitramento.** Aquí las partes involucradas en un conflicto transigible, determinan que cualquier diferencia surgida de una relación contractual entre ellas, sea resuelta por particulares a quienes se les denomina árbitros. Su pronunciamiento equivale a una sentencia y se llama Laudo Arbitral. Si desde el contrato se acuerda esta solución de las diferencias, estamos en presencia de la “cláusula arbitral”; pero si el acuerdo para dirimirlo de esta forma surge al presentarse el conflicto, se llamará simplemente “Compromiso”. Puede ser en derecho, en equidad o técnico.

Así mismo, es preciso enfatizar en la importancia de la resolución de conflictos en Propiedad Intelectual para los empresarios que desarrollan su labor en medio de los tratados de integración comercial con otros países. Lo anterior, no sólo en la relación entre países, sino también entre los empresarios nacionales con el fin de que estos accedan a herramientas técnicas y adecuadas para la solución de las controversias.

Precisamente, la OMPI promueve la conciliación y el arbitraje como procedimientos rápidos y expeditos para resolver los conflictos en materia de Propiedad Intelectual.

Esta entidad busca el fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos a través del diseño, difusión, apoyo técnico y prestación de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje en las materias referidas a la propiedad intelectual tanto a nivel internacional como nacional en cada Estado miembro.

Es claro, como lo hemos venido planteando, que los escenarios más comunes para resolver conflictos de propiedad intelectual son el pleito

judicial, así como la interposición de recursos ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el Ministerio del Interior y de Justicia. Estos tres métodos toman tiempo en emitir un fallo o solución. Así mismo, resultan costosos y dispendiosos para ambas partes.

Por este motivo, creemos en la importancia de implementar la conciliación y el arbitraje como mecanismos alternativos a la justicia para resolver los conflictos de una manera rápida, segura, eficaz y, sobre todo, especializada, pues quienes resolverán los conflictos derivados de la propiedad intelectual serán personas con conocimientos especializados en la materia.

Cabe aclarar que en el arbitraje, un grupo de árbitros –abogados expertos en la materia del conflicto- soluciona la controversia a través de un fallo que tiene rigor de ley. Por su parte, la conciliación también tiene efectos jurídicos. En ella, dos o más personas gestionan la solución de sus problemas con ayuda de un tercero llamado conciliador, quien presenta a las partes fórmulas de acuerdo para que éstas, de manera autónoma, elijan lo más conveniente.

En este orden de ideas, como conclusión se plantea que los mecanismos alternativos de solución de controversias, pueden ser una herramienta importante dentro del ordenamiento jurídico para solucionar de manera adecuada y ágil tales conflictos, ya que como se acaba de explicar tienen una uso cada día mayor y sus ventajas pueden contribuir a la mejor protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

CAPITULO VII

7. PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con el presente capítulo buscamos determinar cuál es el procedimiento adecuado para adelantar los conflictos que se presentan en la institución de la Propiedad Industrial, teniendo en cuenta la problemática que se presenta en esta materia descrita en los capítulos anteriores.

7.1 DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A fin de determinar cuál es el procedimiento adecuado, debemos tener muy claro, cuales son los derechos que se desprenden de la Propiedad Industrial y que es lo que se protege con esta institución, estos son:

***El legislador busca garantizar la explotación exclusiva.**

Por medio de este derecho, el estado autoriza a una persona natural o jurídica, para que saque provecho desde el punto de vista económico, comercial y personal, de algunos bienes mercantiles de carácter inmaterial, previa autorización y el lleno de las exigencias legales, por el cual, se les reconoce un derecho de titularidad de carácter exclusivo queriendo decir esto que solo el titular estará facultado para explotar dichos bienes.

Cuando la doctrina hace referencia a derechos de exclusiva se refiere a que estos son derechos reales, o sea, el que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona conforme a lo dispuesto por el artículo 665 del Código Civil.

En los derechos reales existen una relación jurídica entre el titular del derecho y las demás personas obligadas a respetarlo, creándose una obligación pasiva de carácter universal o lo que sería lo mismo, el derecho real está constituido por un sujeto pasivo integrado por todo el

mundo obligado a respetar el derecho del titular, que es el sujeto activo.

Para el caso especial de la Propiedad Industrial, el sujeto activo es la persona jurídica o natural a la cual el estado le ha reconocido la facultad de explotar un bien mercantil con características especiales.

El sujeto pasivo, son todas las demás personas del mundo a las cuales no se les ha autorizado la explotación de estos derechos sobre los que recae una obligación de no hacer, o dicho en otras palabras, una obligación de abstenerse de realizar actos como el del uso, imitación o explotación (por tratarse de bienes de carácter inmaterial) de estos derechos, so-pena de incurrir en una violación del ordenamiento jurídico colombiano y los demás ordenamientos de los países que suscribieron el Acuerdo de Cartagena y el convenio de París, en lo referente a la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho real protegido es el de la propiedad, el cual se adquiere por la autorización del estado, quien permite usar, gozar y disponer libremente de estos derechos a una o varias personas, siendo esta la razón para referirse a estos como derechos de exclusiva.

Sin embargo, el titular de los derechos de Propiedad Industrial está facultado para conceder permisos o lo que es lo mismo licencias a terceras personas, para que estos usen y exploten sus derechos previo el lleno de los requisitos exigidos por esta normatividad.

***Uso, Goce y Disposición de los Derechos de la Propiedad Industrial.**

Este indica, que el titular tiene sobre su derecho, el *fructus* y el *abusus*, es decir, el derecho de goce y el derecho de disposición.

El *usus*, indica la explotación misma de este, e implicaría que su uso se hace público; pero aparte de que el titular tiene sólo el derecho de reproducir su obra y hacer uso de su derecho no se llega a concebir el *fructus* sin el *usus*; éste aparece virtualmente contenido en aquél; el *usus* puede existir sin ir acompañado del *fructus*, pero no este último sin el primero, al cual postula necesariamente; quien tiene lo más tiene lo menos.

***Comercialización del Producto.**

Es esta una de las finalidades principales de esta institución, ya que por medio de la Propiedad Industrial se busca colocar en el comercio productos con características especiales que permitan ser diferenciados de las demás mercancías del mercado, al igual de diferenciar a la persona natural o jurídica que los produce.

Es éste un elemento de trascendencia incalculable para los comerciantes ya que de este se deriva el "*good will*", el cual, solo se consigue a través de grandes inversiones de dinero y trabajo, publicidad, servicios y calidad

de los productos, que a lo largo del tiempo permite el posicionamiento de los mismos en el mercado, elemento del cual se valen otros comerciantes de manera indebida para impulsar y posicionar sus productos.

***Garantía de la calidad de los productos y los servicios prestados.**

Este es un derecho que obtiene el beneficiario de los derechos de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra íntimamente ligado con el derecho que tienen los comerciantes en cuanto a la comercialización del producto y su posicionamiento en el mercado "*good will*", pero, sin embargo, es más un derecho de los consumidores de saber quién es el que produce el producto y en el caso de presentarse algún problema tener la certeza de quien debe responder.

Este derecho está íntimamente ligado a los derechos del consumidor y la obligación de identificarse, para quienes producen los productos.

Los demás derechos que enumeramos a continuación, no requieren una explicación ya que nos hemos referidos a ellos de manera repetitiva en los capítulos anteriores.

Podemos observar que entre ellos existe una nota característica común, cual es que todos estos derechos están destinados a evitar, suspender o terminar actos realizados por terceros que afectan los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

***Derecho a perseguir falsificaciones.**

Para aplicar este derecho, es preciso remitirnos al artículo 554 del Código de comercio:

“Salvo convenio especial entre las partes la comunidad sobre una solicitud de patente, se regirá por las siguientes normas:

- 1) Cada uno de los comuneros, podrá explotar la invención y perseguir las falsificaciones;
- 2) Sólo con el consentimiento de los demás comuneros o con la autorización del juez civil, mediante proceso al que dará trámite de incidente, podrá concederse licencia de explotación a terceros, y
- 3) Cada comunero puede ceder su cuota parte, pero los otros disponen de un derecho de preferencia para adquirirla, el cual pueden ejercer dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación de la intención de cederla.

A falta de acuerdo sobre el precio, éste será fijado por el juez civil, con intervención de expertos.”

***Indemnización de perjuicios causados por terceros por violentar los derechos de exclusiva.**

Para adquirir este derecho, perjuicio indemnizable debe ser cierto y concreto, no eventual. A este respecto cabe tener en cuenta que el perjuicio eventual es el incierto es decir meramente fundado en suposiciones o conjeturas. El perjuicio indemnizable debe por tanto ser cierto, o presente y/o futuro. Una especie de perjuicio cierto futuro es el lucro cesante, toda vez que hay certeza respecto de su existencia.

Esto conlleva, el derecho a que el titular pueda solicitar una indemnización equivalente al tamaño de sus perjuicios patrimoniales, por violación de los derechos de exclusiva causados por cualquier tercero y debidamente probados.

***Derecho de prevenir y sancionar a los responsables de la usurpación de los derechos de Propiedad Industrial.**

Mediante una adecuada protección y respeto, en el ámbito civil y penal cuando la usurpación ya se halla llevado a cabo, y la implementación de una política criminal activa y precisa en la prevención de este tipo de delitos.

***Derecho de suspender los actos engañosos o aquellos que atenten contra el ejercicio de los derechos de Propiedad Industrial o que estén en contra vía del orden público y las buenas costumbres del comercio.**

Manteniendo una estricta vigilancia y supervisión por parte de las entidades correspondientes, aplicando en todo momento la normatividad que se tiene para proteger este derecho.

Todos estos derechos se podrán constituir como pretensiones en el respectivo proceso, sin embargo, debemos aclarar que la lista anterior no es taxativa y existen otros derechos que se derivan de la Propiedad Industrial.

7.2. TRAMITE PROCESAL

Como lo vimos en el capítulo VI, existen diferentes posiciones sobre cuál es el procedimiento adecuado para adelantar los conflictos que se suscitan en materia de Propiedad Industrial, pero es necesario entender los intereses que busca proteger esta institución, a fin de determinar cuál es el procedimiento adecuado para dar una protección ajustada de éstos.

Consideramos necesario observar los conflictos que tienen mayor ocurrencia en esta materia, para a si determinar el procedimiento a llevar.

7.2.1. Conflictos entre Comuneros de derechos de la Propiedad Industrial. No por ser esta, una comunidad regida por algunas especialidades consagradas por la Ley mercantil en el artículo 554 del

Código de Comercio, deja de ser comunidad.

Por no regularse de manera especial la comunidad en el Código de Comercio, se debe dar aplicación al mandato del artículo 2 ídem, por lo cual tiene plena aplicabilidad los artículos 2322 a 2340 del Código Civil, los cuales regulan la institución de la comunidad.

De la misma forma y con fundamento en el artículo 228 de la constitución Nacional, cuando se suscite un conflicto en esta materia se debe surtir el trámite consagrado en los artículos 467 a 487 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, para poder adelantar este trámite es necesario, acatar lo mandado por el artículo 554 numeral 3 del Código de Comercio que dice: *"Salvo convenio especial entre las partes, la comunidad sobre una solicitud de patente, se regirá por las siguientes normas:"*.

"1a (..)

"2a(...)

"3a Cada comunero puede ceder su cuota o parte, pero los otros disponen de su derecho de preferencia para adquirirla, el cual puede ejercer dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación de cederla".

Por lo tanto, para que el juez competente pueda conocer de estos asuntos se requiere anexar a la demanda constancia de que se puso a disposición de los demás comuneros el derecho que se ostenta sobre la Propiedad Industrial, durante un tiempo no inferior a tres meses, para que los demás comuneros ejerciten su derecho de preferencia, o constancia de que los demás comuneros renunciaron a este derecho, caso en el cual se dará trámite al proceso divisorio.

En la demanda se le deberá advertir al juez que se ejercitó el derecho de preferencia pero no se llegó a un acuerdo económico o que los comuneros renunciaron a él, en el primer evento, el juez entrará a determinar el valor de este derecho por medio expertos en la materia, conforme a lo ordena el artículo 613 del Código de Comercio que dice: *"Cuando corresponda al juez competente fijar el monto de las compensaciones o el valor del precio en el caso de preferencia se procederá así: De la demanda se dará traslado a la otra parte por el término de tres días, vencido el cual se evaluará por peritos la compensación o la cuota del comunero. En firme el dictamen el juez decidirá de plano."* En el segundo caso se surtirá el trámite del proceso divisorio.

De lo anterior podemos concluir, que en los conflictos entre los comuneros en materia de Propiedad Industrial se tramitan a través del procedimiento divisorio, siendo el juez competente para conocerlos el civil del circuito, según lo manda el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

Nos encontramos frente a un proceso divisorio por venta, ya que por recaer la Propiedad Industrial sobre derechos inmateriales se hace imposible una división material de los derechos.

La parte demandante estará constituida por el comunero que desea la división, y la parte demanda se conforma por los demás comuneros del derecho de exclusiva.

Como requisito adicional a la demanda se debe aportar el certificado otorgado por la oficina de Propiedad Industrial, donde conste la calidad de comuneros tanto de la parte demandante como la demandada.

El trámite que se surte está conformado por los siguientes pasos:

Demanda.

- Auto admisorio de la demanda.
- Notificación al demandado o los demandados.
- Traslado por 10 días para el demandado donde este puede optar por tomar diferentes posiciones como:
 - Proponer excepciones previas.
 - Proponer excepciones de fondo, como el pacto de indivisión si aún este se encuentra vigente.
 - No oponerse o guardar silencio.
 - Solicitar la preferencia ya que no se llegó a un acuerdo económico.

Dependiendo de la actitud que asuma el demandado, puede ocurrir que se decrete la providencia de la división, caso en el cual, el juez deberá nombrar los peritos para determinar el valor del derecho del comunero que solicita la división, si ejercita el derecho de compra por parte de alguno de los comuneros por no existir acuerdo en lo económico, caso tal, el juez decidirá de plano, en el evento en que realizado el peritaje los comuneros demandados no ejerciten su derecho de preferencia, se realizará la venta a través de subasta pública del derecho de exclusiva y su producto se repartirá en proporción a los derechos de cada uno de los comuneros.

7.2.2. Disputa por la Titularidad del Derecho de Exclusiva. Esta clase de conflictos no se deberían presentar en la práctica, ya que el estado no puede otorgar dos derechos iguales de Propiedad Industrial, pero en el caso eventual de que esto ocurriese, el juez competente deberá determinar cuál de los derechos fue concedido primero en el tiempo, reconociéndole a este el derecho preferencial sobre el segundo.

Esta clase de conflictos los conoce la jurisdicción contenciosa administrativa, siendo competente para conocer estos asuntos el Consejo de Estado, su trámite es el proceso ordinario administrativo, ya que lo que se solicita es la nulidad del segundo acto administrativo, por el cual se otorgó el mismo derecho de exclusividad que le habían otorgado por medio del primer acto, lo cual atenta en todo momento contra el ordenamiento jurídico.

No podemos aplicar lo anterior para los eventos en donde se discute la titularidad del nombre comercial o la enseña, ya que estos derechos no se adquieren por la inscripción en la oficina de Propiedad Industrial, como sí ocurre para los demás derechos de exclusiva.

El nombre comercial y la enseña, por el contrario, se adquieren por el uso continuo de los mismos, siendo esto lo que deberá demostrar ante el juez competente al momento de un proceso, quien usó y registro primero en el tiempo el nombre o la enseña comercial.

La inscripción del nombre comercial o la enseña en la oficina de Propiedad Industrial no otorga la titularidad sobre este en estricto sentido, pero sirve como prueba para demostrar al juez competente al momento de un proceso que desde la fecha del registro se inició con el uso del nombre o la enseña, todo esto atendiendo a que se puede demostrar a través de cualquier medio de prueba aplicable en nuestro ordenamiento jurídico un uso anterior a esta fecha.

Al respecto el artículo 603 del Código de Comercio dice: "Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará."

Frente al tema existe gran cantidad de jurisprudencia y doctrina, pero la problemática sigue vigente y esta generada en su aplicación por el concepto "*primer uso*" prueba que consideramos genera la problemática.

Desde nuestro punto de vista, la única solución al respecto es que el legislador determine qué entiende por primer uso, o mejor, que determine de una manera expresa la forma como se adquieren dichos derechos, para con esto definir de manera exacta cuándo y por quién se adquieren de manera exclusiva.

Encaminados a encontrar una posible solución a la anterior problemática planteada, nos encontramos que al realizar una interpretación integral de las normas mercantiles, los artículos 28, 608 y 516 numeral 1, del Código de Comercio plantean:

Artículo 608 del Código de comercio reza: "El nombre comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o la parte del mismo designada con ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el establecimiento.

La cesión deberá hacerse por escrito."

Conforme a lo establecido por el legislador en el anterior artículo, el nombre comercial hace parte integral del establecimiento de comercio, de tal forma que para dar origen a un establecimiento de comercio este debe llevar consigo un nombre, en este orden de ideas, demostraríamos el uso

del nombre comercial a partir de la fecha en que tuvo origen el establecimiento de comercio, es decir a partir de su registro en la Cámara de Comercio del respectivo municipio.

Ahora bien, el artículo 516 del Código de Comercio nos dice: "Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

"La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicio."

Interpretando el artículo anteriormente citado, podemos reafirmar la posición adoptada frente al artículo 608 del Código de comercio.

Por último, el artículo 28 del Código de Comercio comenta: "Deberán inscribirse en el registro mercantil:

"Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente en que inicien actividades.

"La apertura del establecimiento de comercio y sus sucursales, y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración.

"La constitución, adiciones o reformas estatutarias y liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes....".

Conforme a lo anterior, toda persona que ejerza el comercio de forma profesional deberá registrarse en el registro mercantil, a partir del mes siguiente de que empiezan a realizar sus actividades de carácter mercantil, por lo tanto, se podría demostrar el uso del nombre comercial de éstos a partir del mes anterior a la fecha del registro en el registro mercantil.

Igualmente sería aplicable esta interpretación para las sociedades, ya que estas tienen como particularidad que al momento de su constitución, necesariamente, se les incorpora un nombre o razón social, que queda consagrado en los estatutos de la misma, esto serviría como prueba para demostrar que desde esta fecha se realiza el uso del nombre estatutario.

Ahora bien, el artículo 609 del Código de Comercio afirma lo siguiente: "El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios.

El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil."

El legislador es desafortunado al redactar este artículo, ya que cuando afirma,"... para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios." crea una incongruencia frente al tema, pues es bien sabido que el uso por

parte de terceros sin la autorización del titular de un derecho es considerado como un acto de competencia desleal, y en este orden de ideas, si lo que buscó es evitar este acto y consecuentemente solicitar los perjuicios ocasionados con este, deberíamos acudir al procedimiento consagrado por la Ley 256 de 1996 "Ley de Competencia desleal" donde el trámite es igualmente el abreviado, lo que nos daría a entender, que el legislador deroga tácitamente este mandato legal, debido a que la Ley 256 de 1996 es una norma posterior y tiene una especialidad sobre la materia.

No obstante lo anterior, la posición antes enunciada parece perder validez cuando la norma dice: "... se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil."

Dando a entender que es el legislador quien de manera expresa quiere que solo para estos casos se trámite por este medio procesal.

Por todo lo anterior podemos concluir, que a fin de conciliar el ordenamiento jurídico colombiano, cuando nos encontremos frente a conflictos de nombre y enseña comercial debemos distinguir, si lo que se busca es simplemente una indemnización de perjuicios o una indemnización de perjuicios ocasionada por el uso indebido del nombre y la enseña comercial, casos en los cuales se deberá surtir el trámite abreviado consagrado en el Código de Procedimiento Civil.

Pero si por el contrario, lo que se busca es evitar cualquier otro acto distinto al uso y a la vez se quiera que se indemnicen los perjuicios ocasionados por este acto, se surtirá el trámite abreviado consagrado en la Ley 256 de 1996 debido a la especialidad del tema.

Todos los asuntos que hacen referencia al nombre y la enseña comercial se tramitan ante la jurisdicción ordinaria, siendo el juez competente para conocer de estos asuntos el civil del circuito, según lo manda el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

7.2.3. Indemnización de perjuicios. Conforme a lo estatuido por el artículo 241 de la Decisión 486 de 2000, el titular de una patente o licencia podrá formular denuncia penal o intentar la acción de indemnización de los perjuicios.

El presente artículo indica en su literal B), que el titular de un derecho de exclusiva podrá acudir ante la autoridad competente para solicitar la indemnización de daños y perjuicios, cuando estos se encuentren plenamente comprobados en una Decisión judicial, ya sea una sentencia penal o civil, porque de lo contrario, no tendría sentido esta estipulación ya que si no se encuentran demostrados los perjuicios habría la necesidad de acudir a un proceso de conocimiento para demostrar la existencia de los mismos, como lo hemos explicado en los casos anteriores. El juez competente para conocer de estos asuntos es el juez civil de circuito o municipal según sea el domicilio del demandado y la

cuantía del asunto.

El trámite que se le da a estos casos es un proceso ejecutivo regulado en los artículos 488 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, si lo que se busca es una indemnización de perjuicios y no se encuentran estos probados, debemos acudir a un proceso abreviado para poder demostrarlos y por ende exigirlos, donde el juez competente para conocer de estos asuntos es el juez civil del circuito del domicilio de las partes, según lo manda el artículo 17 del Código de procedimiento civil.

De tal forma, el legislador estableció de manera expresa que se deben tramitar por medio del procedimiento abreviado descrito en el Código de Procedimiento Civil, los casos para impedir el uso y solicitar la indemnización de perjuicios, tratándose de nombre comercial y enseña.

En este orden de ideas, el legislador, igualmente consagra estos derechos para toda la institución de la Propiedad Industrial; por ende, y por vía analógica, si el derecho es el mismo y las circunstancias iguales o similares en esta institución, es aplicable el procedimiento abreviado para estos casos.

Podemos concluir en este punto, que cuando se va a tramitar un proceso para solicitar los perjuicios ocasionados por la violación de la institución de la Propiedad Industrial, el trámite que se le debe dar es el procedimiento abreviado atendiendo al artículo 24 de la Ley 256 de 1996.

CAPITULO VIII

8. PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD CUANDO SON VULNERADOS POR ACTUACIONES DESLEALES

Con el presente capítulo buscamos analizar el estudio de la acción de competencia desleal, como mecanismo procesal para solucionar los conflictos que se presentan en materia de Propiedad Industrial.

Después de realizar el estudio pertinente, estaremos en la capacidad de concluir que el procedimiento para solucionar la mayoría de los conflictos que se presentan en materia de Propiedad Industrial es el consagrado en la Ley 256 de 1996 artículo 24, por su íntima relación y teniendo en cuenta las finalidades que busca este mecanismo procesal.

8.1. PROPÓSITO DE LA NORMATIVIDAD.

Se ha discutido durante mucho tiempo, sobre la finalidad de la acción de competencia desleal, preguntándose **¿Qué es lo que busca proteger el legislador con esta acción?**

Sobre el tema se han presentado varias tendencias entre las cuales rescatamos las más importantes.

8.1.1 La finalidad de la acción es represiva e indemnizatoria. Se ha planteado que la acción de competencia desleal es una acción represiva e indemnizatoria, que sólo tiene como finalidad constreñir todas las actuaciones que se consideren contrarias a las buenas prácticas de la competencia, teniendo en cuenta únicamente la realización de estos actos, dejando a un lado la prevención de los mismos.

Para esto es necesario que tenga ocurrencia en el mundo fenomenológico un acto contrario a la competencia, para que se pueda ejercitar una acción de competencia desleal.

Por lo cual se sustenta que la naturaleza de la acción de competencia desleal debe cumplir con una dualidad de objetivos como lo son:

- Cesación de los actos de competencia.
- La indemnización de los perjuicios que con dichos actos se causen.

Por lo anterior se concluye que sólo son actos de competencia desleal los ya causados y que, además, ocasionen un perjuicio, es decir, que si un acto no crea un perjuicio no es un acto de competencia desleal.

8.1.2 La finalidad de la acción es preventiva. Por otro lado, se afirma que la acción de competencia desleal, es una acción preventiva, la cual no busca únicamente reprimir las actuaciones desleales ya causadas sino también aquellas que puedan llegar a ocasionarse, además, en caso de que la conducta ya se haya causado, no busca simplemente obtener una indemnización de perjuicios, sino prevenir los actos de competencia que se puedan dar hacia el futuro.

Lo anterior es muy importante, ya que el hecho de ser una acción preventiva permite tomar las medidas que se requieren, una vez que el juez determina la posible trasgresión o la existencia de la violación del derecho, teniendo la nota característica de que estas acciones no están destinadas exclusivamente a ser de carácter indemnizatorio, éstas igualmente cumplen con una finalidad de tipo preventivo a fin de que se puedan causar o se sigan causando los perjuicios, aún más, buscan evitar que se continúen con conductas atentatorias del derecho sustancial.

Sobre el tema señala Ripert: "Las sanciones judiciales no son solamente destinadas a reparar un perjuicio. Ellas son igualmente preventivas en vista del respeto del derecho violado 1...] Los procedimientos empleados para desviar esta clientela constituyen un atentado al derecho en la misma medida que destruyen cualquier elemento de fondo.

La Decisión de impedir, se entiende ahora mucho mejor, no se trata solamente de reparar un perjuicio, mas si de proteger un derecho."⁵⁰

De lo anterior podemos inferir que la acción de competencia desleal se convirtió más en una acción preventiva, lo que nos permite ejercitarla aún cuando no exista perjuicio, teniendo como el único objetivo el de evitar que dichos perjuicios no se presenten.

Desde este punto de vista la acción de competencia desleal se compadece con la finalidad que busca el legislador en cuanto a la protección de los derechos de la Propiedad Industrial ya que éste consagró en el artículo 568 del Código de Comercio derogado por la

⁵⁰ Georger Ripert. Tratado de Derecho Contercictl, Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1986.

Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 del Acuerdo de Cartagena, para evitar que se infrinjan los derechos garantizados al titular de la patente.

El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 señala lo siguiente: "Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

"1. (...)

"2. Acción preventiva o de condena. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno."

Esta es una de las grandes ventajas que trae esta acción, como mecanismo de protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial, ya que por medio de este procedimiento podemos solicitar al juez competente a pesar de que no se hayan causado unos perjuicios, pero sí, existiendo una eventualidad de ser causados, que se suspendan éstos actos, o que en consecuencia, sean ejecutados de manera de que no se violenten los derechos ya adquiridos.

Por lo cual debemos inferir que en los eventos en que el titular del derecho de exclusiva tenga conocimiento de actos que se ejerciten por otros y éstos tengan la posibilidad de atentar contra sus derechos, el primero podrá demandar su protección al juez competente, el cual, una vez y previa determinación de la existencia de un acto de competencia, deberá ordenar o suspender estos actos o en consecuencia, dispondrá que éstos sean ejecutados de manera de que no violenten los derechos de exclusiva, a pesar de que dicho acto no haya generado perjuicios, más sí debió tener la posibilidad de causarlos.

8.2. PRETENSIONES

8.2.1. Aclaraciones procesales. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 trae denominada las acciones, las cuales las clasifica en dos:

- Acción declarativa o de condena.
- Acción preventiva o de prohibición.

Debemos aclarar, que en este punto el legislador incurrió en una imprecisión de carácter terminológico, ya que la acción desde el punto de vista procesal sólo es una y no cabe hacer clasificaciones de la misma.

El Doctor Hernán Fabio López señala: "Resulta totalmente equivocado insistir en hablar de diferentes clases de acciones, pues lo que

fundamenta esas clasificaciones son las pretensiones y el proceso.".⁵¹

Debemos entender que la acción es el derecho subjetivo que tienen todas las personas para acudir ante los órganos jurisdiccionales a fin de que se les resuelva algo. Una cosa es la acción y otra bien diferente es la forma de concretar dicho derecho de acción, cual es la pretensión, la cual sí admite clasificaciones.

8.2.2. Pretensiones ejercitables. Una vez realizadas las precisiones sobre el tema, debemos entender que el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 cuando dice "son clases de acciones" se refiere a las pretensiones que son ejercitables en el proceso civil de competencia desleal, de tal forma que estas son:

*** Pretensión declarativa de condena.**

Esta pretensión la encontramos consagrada en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, que reza: "Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

"1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causado al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley."

Del anterior artículo podemos concluir que existe la posibilidad de interponer diferentes pretensiones, las cuales podríamos clasificarlas de la siguiente manera:

*** Pretensión declarativa de la deslealtad del acto.**

Con esta pretensión se busca, solicitar al juez competente que declare o niegue la existencia de determinada relación jurídica sobre la cual hay incertidumbre, en este caso es la ilegalidad del acto.

Esta pretensión es "conditio sine qua non" para que puedan proponerse cualquiera de las otras pretensiones que se formulen en la demanda, ya que el artículo 20 de la Ley en cuestión, cuando dice "y en consecuencia" impone la obligación de solicitar esta pretensión y consecuentemente formular las demás, por lo tanto sólo si esta pretensión prospera podrá accederse a las otras pretensiones.

Es lógico suponer lo anterior ya que el actor debe solicitar al juez competente que determine que el actuar del otro (demandado) violenta el derecho sustancial o que eventualmente su actuar pudo vulnerar su

⁵¹ Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho Procesal Civil Colombiano Bogotá: Editorial A. B. C.13 1993, Pág. 189.

derecho, de tal forma que sus demás pretensiones tengan fundamento.

De lo anterior podemos concluir, que para esta clase de procesos siempre se dará el fenómeno procesal conocido como acumulación sucesiva de pretensiones, ya que existiendo diversas pretensiones, la viabilidad de unas, dependerán de que se acoja favorablemente la primera.

En el caso de que la primera pretensión no sea estimada por el juez (que se declare la deslealtad del acto), sobrará toda consideración acerca de las demás.

En primer lugar, para los casos especiales de la Propiedad Industrial es preciso aclarar que la normatividad procedimental que regula las patentes es aplicable a toda la institución salvo al nombre y la enseña comercial, conforme a lo establecido por los artículos 581 y 597 del Código de Comercio.

En segundo lugar, para los eventos de la Propiedad Industrial a fin de que el juez determine la deslealtad del acto se deberá acreditar sumariamente a éste la existencia de estos actos, igualmente como ocurre en la acción de competencia desleal, tema que trataremos más adelante debido a su especial importancia.

*** Pretensión de la remoción de los efectos producidos por el acto.**

Lo que se busca a través de esta pretensión es regresar al mismo estado en que se encontraba el sujeto titular del derecho, antes de que se viera afectado con el acto de competencia desleal, o sea, antes de que se produjera el mismo.

Esta pretensión no tiene viabilidad en todos los casos, o dicho en otras palabras, es inocuo proponerla, ya que en todas las situaciones no se podrá regresar al estado anterior.

Podríamos pensar como ejemplo, el de la remoción de los efectos producidos por actos de carácter engañoso, por medio de los cuales se realizan difusiones, comunicaciones, indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, casos en los cuales podríamos solicitar que se obligue a quien haya incurrido en el acto desleal a ratificar las informaciones dadas por ser estas engañosas, incorrectas o falsas.

En la práctica la remoción de los efectos en cuanto a la Propiedad Industrial se logra de manera más efectiva por medio de una pretensión de fondo, mediante las medidas cautelares pertinentes y de la prohibición de ejercitar esos actos para el futuro, sin embargo, nada se opone a que se solicite obligar al actor de los actos engañosos a ratificar las informaciones ya dadas.

*** Pretensión de indemnización de perjuicios.**

Esta es una pretensión de condena la cual debe estar sustentada como lo afirmamos anteriormente, en la existencia de la conducta que atente contra el ordenamiento jurídico. Un sector de la doctrina sostiene que esta pretensión se encuentra condicionada a la calificación que debe realizar el juez de la conducta desleal, teniendo en cuenta otros elementos condicionales de la pretensión como lo es la previa demostración de dolo o culpa del demandado.

Lo anterior es sustentado de acuerdo con el derecho comparado, pues la legislación española que regula la materia de competencia desleal exige para poder ejercitar esta pretensión que medie dolo o culpa del agente, a fin de que exista una relación de causalidad entre los daños y perjuicios sufridos y el acto de competencia desleal, de tal forma que éste haya sido origen de aquellos.

Interpretación que desde nuestro punto de vista es desafortunada, ya que con fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano, esta pretensión se encuentra condicionada a la calificación que debe realizar el juez de la conducta desleal, sin tener en cuenta otro elemento condicional, como podría ser la previa demostración de dolo o culpa del demandado.

Nosotros consideramos, que es claro que la indemnización pretendida no puede ser otra que aquella relacionada con el acto de competencia desleal.

Solo se podrán reclamar por parte del interesado los daños efectivamente causados por la conducta desleal, sin que deba probarse además de la deslealtad en la conducta, que la misma fue realizada con dolo o culpa, pues se estaría exigiendo al actor probar dos veces un mismo hecho, por lo tanto, lo que se requiere es probar solamente la deslealtad de la conducta ya que esta lleva implícita el dolo o la culpa según sea el caso.

Lo que se busca con la pretensión es la indemnización, la cual lleva consigo dos elementos inseparables como son: los daños y los perjuicios, para lo cual solo se requiere que se estime lo conveniente para la reparación derivada de la comisión de un acto de competencia desleal.

La prueba del daño o perjuicio causado es un tema bastante difícil, por la dificultad que existe para probar su monto, sobre todo si hablamos de un acto de competencia desleal que está relacionado directamente con la Propiedad Industrial, ya que debemos recordar que estos son derechos inmateriales.

No obstante lo anterior podríamos reclamar en esta pretensión:

*** Lucro cesante.**

Este se encuentra conformado por todos aquellos rublos o ganancias no

percibidas como consecuencia del acto de competencia desleal (acto atentatorio de los derechos de Propiedad Industrial).

Al solicitar el lucro cesante, el demandante podría reclamar todos aquellos beneficios que no se obtuvieron por ocasión del acto de deslealtad, ya que en el caso de no haberse producido éste se hubieran obtenido.

Por este concepto igualmente podríamos reclamar los perjuicios ocasionados por el desprestigio de la empresa, la cual se ve afectada por el acto de competencia desleal, es decir, la pérdida del "good will".

*** Daño emergente.**

Conformado por todos aquellos gastos y desembolsos que se han realizado por parte del actor que sufre el acto de competencia desleal. Recordemos que por encontrarnos frente a derechos de carácter inmaterial (derechos de la Propiedad Industrial), lo que se solicita bajo este concepto es difícil de probar, sin embargo, y a vía de ejemplo, se nos ocurre que podríamos solicitar:

- Los gastos ocasionados por las investigaciones realizadas tendientes a determinar la comisión del acto de competencia desleal.
- Todos aquellos gastos que suponen comunicar a la clientela que los productos fueron elaborados por quien cometió el acto de competencia desleal.
- La publicidad para alertar al público consumidor del hecho.

*** Daño moral.**

Atendiendo a la teoría general de los perjuicios debemos entender por éste, la lesión o violación de bienes y derechos de carácter personal, este podría reclamarse independientemente de la existencia de un daño patrimonial.

Silvia Barahona Vilar frente al tema nos dice: "Las dificultades de cuantificación de este daño moral son notablemente más complejas que en el supuesto del daño patrimonial. Criterios que podrían tenerse en cuenta son: Las circunstancias del daño, la gravedad de la lesión, difusión o audiencia del medio en que se haya producido, beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma."⁵²

Debemos tener en cuenta que las pretensiones antes enunciadas no son taxativas, en otras palabras y partiendo del numeral 1 del artículo 20 Ley

⁵² Silvia Barahona Vilar. La Competencia Desleal, Valencia, Nlonografías, 1991, Pág. 37.

256 de 1996, hay que entender que se puede ejercitar cualquier otra pretensión distinta de las que expresamente señala el artículo anterior, siempre y cuando se den los requisitos que sobre acumulación de pretensiones establece el Código de Procedimiento Civil.

A título de ejemplo, tenemos las siguientes pretensiones diferentes a las consagradas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y que pueden ser ejercitadas en este proceso:

*** Pretensión de ratificación de informaciones incorrectas, engañosas y falsas.**

Aunque nada dijo el legislador, esta pretensión se encuentra implícita en la pretensión de remoción de efectos, porque tal y como ya se explicó, la rectificación no es sino una forma de volver atrás los efectos producidos por la publicación o divulgación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

*** Pretensión de cesación del acto.**

A pesar de que la Ley 256 de 1996 de manera expresa no trae esta pretensión, debemos afirmar que si el legislador quería ejemplificar algunas de las pretensiones, se olvidó de esta que es quizás la más importante. Esta pretensión es de gran trascendencia en materia de competencia desleal, máxime si dicha actuación se produce en el campo de la Propiedad Industrial.

Debemos tener en cuenta, que existen actos desleales, concretamente los relacionados con Propiedad Industrial, que no son instantáneos, por el contrario se producen de forma duradera en el tiempo y por ello se hace indispensable evitar que se continúe lesionando el derecho, lo cual solo se podrá conseguir a través de la pretensión de cesación del acto. Lo anterior tiene fundamento en la misma Ley 256 de 1996 ya que esta establece unas medidas cautelares de cesación provisional del acto, por lo cual en este orden lógico de ideas, para que estas tengan aplicación práctica se hace necesario que estas se soporten en una pretensión de cesación del acto.

Igualmente el cimiento de esta pretensión se basa en la necesidad de evitar que un acto continuo se convierta repetitivo hacia el futuro, a fin de prevenir la realización continuada de la actuación desleal. El tipo de pretensión ejercitada en este evento será, en estricto sentido, una pretensión de no hacer algo que está causando un perjuicio.

*** Pretensión preventiva o de prohibición.**

Establecida en el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 256 de 1996 como sigue:

"Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse

las siguientes acciones:

„1. [...]j

"2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno."

Por medio de este artículo podemos observar que el carácter compensatorio solo cumple un papel secundario. En nuestra opinión se convierte esta acción en el mecanismo procesal que de mejor manera protege los derechos derivados de la Propiedad Industrial, por cuanto, se convierte en un mecanismo que garantiza al titular del derecho de exclusiva, su titularidad sobre el derecho de Propiedad Industrial, ya que este podrá solicitarle al juez que evite la realización de una conducta que atente contra su derecho, aunque aún no se haya perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno.

Por el contrario si nos matriculamos en la escuela cuya doctrina determina que el proceso ordinario es el medio adecuado para proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial, tendríamos que afirmar en consecuencia, que a pesar de que tengamos conocimiento de un acto que atente contra nuestro derecho, debemos esperar necesariamente que éste nos produzca perjuicios. La Corte Suprema de Justicia acepta por vía jurisprudencial que el daño no es esencial en la competencia desleal.⁵³

De lo anterior podemos concluir que este medio procesal se convierte en un camino para reprimir prácticas idóneas, así sean preparatorias de actos que puedan generar competencia desleal, antes de que dichos actos produzcan un daño que afecte a los competidores.

Desde nuestro punto de vista, no debe generarse ninguna discusión pues la norma que hace referencia a la prohibición de evitar conductas desleales, está haciendo reseña a conductas desleales que aún no se han producido y que por lo tanto se pretende impedir que se produzcan.

Los requisitos para poder ejercitar esta pretensión preventiva serían las siguientes:

1. Que se prevea que se va a producir un daño como consecuencia de un acto de competencia desleal.
2. Que exista un peligro de futura realización de una conducta de competencia desleal.

Podemos observar que mediante esta pretensión se persigue hacer

⁵³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, 11 de septiembre de 1995, Frisby contra Pinky.

efectiva la obligación de todas las personas de un no hacer algo que no se ha hecho aún, pero que existe el peligro de que se lleve a cabo.

La finalidad de la norma es prohibir un acto que aún no se ha puesto en práctica, pero que de hacerse se impondrá una actuación desleal. Este fenómeno en la práctica tiene gran aplicabilidad, ya que la mayoría de los comerciantes antes de impulsar un producto al mercado realizan prácticas de impulsión y preparación del mismo, actuación que no configura una conducta desleal, pero, sin embargo, puede derivar en un acto atentatorio contra el derecho de exclusiva.

8.3 LEGITIMACIÓN

La legitimación hace referencia a las personas que pueden ser parte en un proceso en especial, para el caso, nos referiremos a la legitimación tanto activa como pasiva de los procesos derivados de actos de competencia que atentan contra la Propiedad Industrial.

El legislador por medio de la Ley 256 de 1996, busca permitir una protección efectiva del derecho sustancial y una protección integral del comercio, el mercado y los consumidores.

8.3.1. Legitimación activa. Los artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996, regulan el tema de la legitimación, donde se encuentran quienes están legitimados activamente. Estas son:

*** Legitimación particular.**

Estará legitimado activamente, el perjudicado o aquellas personas que puedan resultar perjudicados, por lo cual, éstas podrán ejercitar todas las pretensiones que crean necesarias para hacer valer sus derechos. Estas son:

➤ La persona natural o jurídica que sea titular del derecho de exclusiva.

➤ El beneficiario del derecho de exclusiva. Por regla general estos serán las personas que estarán legitimados primordialmente para iniciar el proceso, dadas las características generales de los derechos de exclusiva.

Nada se opone que en eventos especiales y por necesidades determinantes en el mercado, otras personas que a pesar de no ostentar la titularidad de un derecho de exclusiva se puedan ver afectados por los actos desleales que se realicen sobre estos derechos, casos en los cuales podrán estar legitimados las siguientes personas:

➤ Las personas que participen en el mercado y que demuestra su

intención para hacerlo, el cual debe haberse visto afectado por la actuación de competencia desleal, la cual debe estar relacionada con intereses económicos, en la medida en que éstos se hayan perjudicado o amenazados por la actuación desleal.

***Legitimación colectiva.**

Esta es otra forma de legitimación que surge a partir de la Ley 256 de 1996, por lo tanto, igualmente estarán legitimados las asociaciones o corporaciones de profesionales o gremiales cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Las asociaciones que según sus estatutos tengan por finalidad la protección del consumidor.

Estas asociaciones son aquellas constituidas de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1441 de 1982 cuyo fin primordial es el de proteger a los consumidores.

Para que dichas asociaciones tengan legitimación para interponer la acción de competencia desleal, será necesario que dicha competencia desleal afecte directamente los intereses de los consumidores, es decir, que afecte no a la asociación en cuanto tal, sino a los miembros que forman parte de ella o a los propios consumidores.

Se exige que la afectación del acto de competencia desleal tenga la connotación de grave. Dicha gravedad correspondería calificarla al juez.

*** Legitimación pública.**

Está legitimado igualmente el Procurador General de la Nación, en nombre de la Nación, respecto de aquellos actos desleales que afecten el interés público.

Lo anterior tiene ocurrencia cuando un derecho de exclusiva afecta el interés nacional ya que la situación produce o afecta el orden económico, el acto debe afectar el interés público

¿Qué es el interés público?

El legislador estableció en el inciso final del artículo 21 de la Ley 256 de 1996, que cuando el acto afecte a un sector económico la totalidad o a una parte sustancial del mismo.

Por lo tanto debemos entender por interés público, cuando el Estado deba intervenir para mantener la libre competencia y evitar que la misma conduzca al aniquilamiento de empresas débiles o al control monopolístico del mercado.

La legitimación dada al Procurador General de la Nación no es sustancialmente diferente a la que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer la labor de policía y evitar las prácticas comerciales restrictivas.

Los actos de competencia desleal que afectan el interés público no son otros que constitutivos de prácticas comerciales restrictivas en la medida que afectan un mercado o un sector importante del mismo, cuya investigación corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según el anterior planteamiento, la represión de actos de competencia que afecten el interés público corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el procedimiento administrativo establecido en el Decreto 2153 de 1989 y al Procurador General de la Nación mediante un procedimiento jurisdiccional establecido en la Ley 256 de 1996.

Debemos anotar que esta consagración quedará en letra muerta pues la entidad encargada de estudiar la problemática de estos temas es la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene los medios e infraestructura para adelantar un proceso de esta índole.

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 no hizo ninguna distinción sobre cuáles de las pretensiones contenidas en el artículo 20 podían ser ejercitadas por cada una de las personas legitimadas. Por lo que podemos concluir, que al no hacerse ninguna distinción todas las personas están legitimadas para solicitar las pretensiones consagradas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996.

El problema que surge es en relación con los consumidores, ya que hay muchas conductas constitutivas de competencia desleal tipificadas en Leyes de defensa del consumidor.

La transgresión de estas normas produce sanciones administrativas para el productor y en algunos eventos, indemnización de daños y perjuicios que se tramita por el proceso verbal.

Entonces, una conducta de competencia desleal que afecte a los consumidores y que, además, esté instituida como defensa del consumidor podría impugnarse por dos vías:

- Sanción administrativa e indemnización de perjuicios a través de un proceso verbal.
- Proceso abreviado de competencia desleal con indemnización de perjuicios. Creemos que es ésta una de las grandes falencias que trae la Ley y por lo tanto consideramos que el legislador debe estudiar a profundidad esta problemática a fin de evitar abusos, aunque consideramos que en la práctica esto se convierte en letra muerta por la dificultad de dar aplicación a la normatividad.

Para los eventos de conductas desleales violatorias de los derechos de la Propiedad Industrial, consideramos que los llamados a ser legitimados activamente son, el titular del derecho de exclusiva y los beneficiarios de estos mismos derechos.

8.3.2 Legitimación pasiva. En otras palabras es contra quién puede dirigirse un proceso. El artículo 22 de la Ley 256 de 1996 establece que:

"Las acciones previas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal.

"Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley deberán dirigirse contra el empleador."

Del anterior artículo podemos concluir que las pretensiones previstas en el artículo 20 proceden contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto desleal.

El término contribuir es un término amplio dentro del cual caben varias conductas, por lo cual podemos afirmar, que el único legitimado por pasiva es quien realice el acto de competencia desleal.

La legitimación por pasiva esta también conformada por las personas que directamente han realizado la conducta desleal, aquellas que hayan ordenado el acto y las personas que hayan cooperado en la realización o ejecución del mismo.

A manera de ejemplo, podríamos pensar en distribuidores que a sabiendas de la ilegalidad del acto y aunque no realizan directamente el acto de competencia desleal, sí colaboran en la difusión del mismo.

8.4. PRESCRIPCIÓN

La Ley 256 de 1996 en una forma acertada estableció una prescripción de corto tiempo para el ejercicio de este procedimiento, evitando así la operancia de la prescripción extintiva general, promoviendo una mayor seguridad jurídica.

El artículo 23 reza: "Las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por él transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto."

***La ley 256 de 1996 señala dos plazos:**

➤ El de dos años: Este plazo se cuenta no a partir de la fecha en que se cometa el acto, sino que desde que el legitimado tuvo conocimiento de la realización del acto de competencia desleal.

Sin embargo, debemos aclarar, que a pesar de que la intención del legislador es buena, nos encontramos frente a un problema probatorio casi imposible de demostrar, ya que será muy difícil probar el día en que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal.

➤ El de tres años: En la práctica éste es el plazo que se aplica para determinar la prescripción, pues este tiene validez cuando no pueda tenerse en cuenta el plazo anterior.

Ahora bien, en relación con el segundo supuesto, es fundamental distinguir, las conductas de competencia desleal que se ejecutan en un solo momento de las que se manifiestan como conductas de ejecución sucesiva, en las cuales se está en presencia de actos complejos que, a pesar de poderse dividir, conforman una esencia, una unidad que envuelve un mismo objeto, respecto de las cuales la prescripción no se puede contar desde el día en que se produjo el primer hecho, si bien es claro que, la conducta se continuó ejecutando repetidas veces.

El plazo se cuenta desde el momento en que se dio la realización del acto. En conclusión, a partir de la comisión del acto de competencia desleal, y pasados tres años a partir de la misma, estará prescrita la acción.

Sin embargo, no debe olvidarse que el término se cuenta desde el último acto de competencia desleal, para aquellos eventos de conductas desleales en donde dada la naturaleza continuada de la conducta, la prescripción se encontrará interrumpida. Por lo anterior, si la conducta es constitutiva de un acto de competencia desleal, y se realiza con prolongación en el tiempo, de forma sucesiva, siempre que el legitimado para instaurar la acción no haya tenido conocimiento de la persona que lo realizó, la prescripción de la acción comienza a correr a partir de la comisión del último acto. De lo contrario, esto es, en el evento en que se haya tenido conocimiento de la persona que ejecutó el acto, la prescripción se contará desde tal momento.

8.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Frente al tema nos hemos referido de manera repetitiva en los capítulos pasados, sin embargo, no está de más recordar que los derechos de Propiedad Industrial por tener características especiales y disposiciones

expresas, tiene un régimen especial para determinar su competencia más no su jurisdicción.

8.5.1 Jurisdicción. Los conflictos que puedan suscitarse en esta materia les son atribuidos a la jurisdicción ordinaria, y dentro de ésta a la rama civil. (Ver capítulo VI en lo referente a la Jurisdicción)

8.5.2 Competencia. Siempre que el acto de competencia desleal tenga que ver con un derecho de Propiedad Industrial, se aplica lo establecido por el artículo 614 del Código de comercio derogado por el artículo 17 del Código de procedimiento civil el cual modificado por el Decreto 2273 de 1989, Artículo 3., parágrafo 1, los cuales radican la competencia exclusiva en los jueces civiles del circuito, elemento que ha sido reiteradamente afirmado por la Corte Suprema de justicia en varias oportunidades: "La Corte estima que los hechos afirmados como causa petendi de la acción intentada con base en el artículo 76 del Código de comercio tienen estrecha relación con el nombre comercial que utiliza la sociedad autora, y que, por tanto, al tenor del artículo 609 en relación con el 614 del Código de comercio, la competencia para conocer de estos procesos corresponde al juez civil del Circuito."⁵⁴

(Ver capítulo VI, en lo referente a la competencia.)

8.6. PROCEDIMIENTO

En la Ley 256 de 1996 se le asignó un trámite especial a los procesos de Competencia desleal.

El trámite asignado por el legislador a estos asuntos es el del proceso abreviado, mediante el cual se busca conservar las mismas garantías y oportunidades de un proceso ordinario, pero imprimiéndole mayor agilidad a los procesos, ya que los términos son más cortos en el procedimiento abreviado.

Debemos anotar que cuando hacemos referencia al proceso abreviado consagrado en el Código de comercio nos estamos refiriendo al procedimiento verbal consagrado en los artículos 427 al 434 del Código de Procedimiento Civil ya que el artículo 427 parágrafo 2 numeral 12 ídem dice: "Se tramitará en proceso verbal por el procedimiento consagrado por este capítulo, los siguientes asuntos:

"Parágrafo 2°. Por razón de su cuantía:

"12. Los previstos en los artículos, 175, 519, 940 inciso 2° y 3°, 951, 943, 945, 948, 950, 952, 966, 972, 1164, 1170 y 1346 del Código de Comercio

⁵⁴ Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Civil, de fecha 14 de mayo de 1981.

y todo asunto que dicho Código ordene resolver mediante proceso abreviado o por trámite incidental autónomo."

8.6.1 Diligencias preliminares de comprobación. Esta clase de procedimiento no tiene ningún antecedente legislativo en lo referente a las normas procedimentales.

Desde nuestro punto de vista, concluimos que esta institución se asemeja a las pruebas anticipadas o a las medidas preparatorias de un proceso ejecutivo, pero, como lo veremos más adelante, aunque tienen características similares, su naturaleza es diferente.

El origen de esta institución es la Ley española de competencia desleal, país en donde ya se había legislado sobre la materia por cuanto existían disposiciones similares en materia de Propiedad Industrial, específicamente en la Ley de Marcas y en la Ley de patentes.

La finalidad de estas diligencias es determinar anticipadamente unos hechos o circunstancias que presumiblemente pueden constituir actos de competencia desleal, y que de no acudir a estas diligencias no podrán ser comprobados.

Ángel Illescas cuando hace referencia a la diligencia preliminar en los procesos de Propiedad Industrial, aplicable a las diligencias de comprobación en los procesos de competencia desleal, destaca la conveniencia de la misma de la siguiente forma: "Piénsese que los aludidos inconvenientes son aún más acentuados y aflictivos si los comportamientos desviados y reprochables que deben corregirse mediante el recurso del proceso interesan a los denominados derechos de la Propiedad Industrial, donde el ejercicio mismo de las acciones judiciales puede verse condicionado por la indeterminación del origen y circunstancias de las referidas conductas; indefinición derivada de la necesaria reserva de las explotaciones productivas y comerciales, teniendo en cuenta, además, que de acuerdo con la disciplina legal general es el titular de los derechos pretendidamente vulnerados sobre quien recae la carga de proporcionar la prueba cumplida de la lesión afirmada. Con el objeto de contribuir a paliar estas contingencias sobreviven las diligencias de comprobación de los hechos."⁵⁵

8.6.2. Naturaleza jurídica. Las diligencias preliminares tienen como naturaleza otras instituciones procesales.

Parte de los doctrinantes internacionales asemejan las diligencias de comprobación con las medidas cautelares. Sin embargo, tal y como lo dice Silvia Baraona Vilar: "Existe una gran conexión entre estas diligencias y las medidas cautelares, sin embargo, no puede olvidarse que

⁵⁵ Ángel Illescas. La protección otorgada por las normas de Competencia Desleal Valencia, Universidad de Valencia, 1992, Pág. 20.

a través de aquellas se consigue cumplir una labor preparatoria del proceso e incluso, garantizadora de la actividad probatoria, pero no llega hasta la función de garantía de las medidas cautelares respecto de la efectividad del proceso mismo.

En estricto sentido, aunque las diligencias preliminares y las medidas cautelares son esencialmente instrumentales, las diligencias preliminares no pretenden asegurar la ejecución de la sentencia, ni garantizar su efectividad práctica, como sí es la finalidad de las medidas cautelares."⁵⁶

Posición que compartimos, ya que es claro que la finalidad de las medidas cautelares es garantizar el efectivo cumplimiento de una sentencia, mientras que las diligencias de comprobación son un mecanismo procesal mediante el cual contribuyo a que las pretensiones sean demostradas en un eventual proceso.

Las pruebas anticipadas también podrían ser confundidas con las diligencias preliminares. Sin embargo, es necesario establecer que son dos actuaciones distintas.

Con la prueba anticipada se está realizando algo que debería llevarse a cabo en el proceso, por lo tanto estas se oponen a la realización de un acto del proceso, de ahí que surta plenos efectos en el proceso posterior; mientras que con la diligencia preliminar no se está garantizando la existencia del proceso posterior, sino que tan solo va a facilitarlo.

La diligencia preliminar es un conjunto de actos que no constituyen necesariamente un proceso.

Lo anterior se fundamenta, conforme a lo manifestado por Prieto Castro: "Se trata de un conjunto de actos o diligencias que consisten en requerimientos que se llevan a cabo mediante la denominada solicitud, no por demanda, y que guardan conexión procesal con un verdadero, aunque aún no real sino presunto; y son precisamente estas diligencias las que van a servir para, suministrar datos sobre personas y objetos, facilitar al posible futuro demandante la obtención de información necesaria para preparar el juicio."⁵⁷

Conforme a lo anterior podemos concluir que la actuación del órgano jurisdiccional no es propiamente actuación jurisdiccional, por el contrario, sería un acto de jurisdicción voluntaria, donde su finalidad es evitar tanto que se inicie un proceso sin fundamento o que por el contrario existiendo una actuación atentatoria del derecho sustancial el procedimiento se convierta en un mecanismo que lleve al fracaso la acción, por convertirse en medio para evadir la responsabilidad derivada de la violación de la normatividad.

No obstante, en la práctica la diligencia preliminar no va a tener la

⁵⁶ Silvia baraona Vilar. OP. Cit. Pág. 74.

⁵⁷ Prieto Castro. Tratado de derecho Procesal Civil, Pamplona, Editorial Arazandi, 1982, Pág. 328.

trascendencia prevista, dado que como se irá mostrando a lo largo de la explicación de las diligencias preliminares, por su incorrecta y deficiente regulación, no son un instrumento adecuado para los fines previstos.

Las diligencias preliminares tienen un carácter instrumental, es decir, son un medio de un proceso posterior, con el que van a guardar una estrecha relación.

La finalidad entonces de las diligencias preliminares es obtener datos para preparar el proceso que ha de seguir a las mismas, de ahí que cumplan una función instrumental.

Las diligencias preliminares son actos preparatorios anteriores al proceso, pero debemos diferenciarlos de los actos previos del proceso como por ejemplo, la conciliación.

Los actos previos tienen como principal finalidad el evitar el proceso, mientras que a través de los actos preparatorios se pretende prepararlo buscando obtener aquellos datos que sean necesarios para integrar los elementos que dan origen al proceso.

Solo es viable practicar las diligencias preliminares antes de que se interponga la demanda en el proceso principal, dado que la función de aquel es precisamente la de preparar la misma.

El artículo 26 de la Ley 256 de 1996 nos dice que estas diligencias se podrán pedir al juez, pero no hace expresa mención de qué juez es el competente para conocer de estas diligencias de comprobación.

Sin embargo, y dado el carácter instrumental de estas diligencias en donde lo que se pretende es obtener datos para preparar un proceso, debe aplicarse el factor de conexión.

En este orden de ideas, el juez competente para conocer de estas diligencias debe ser el mismo competente para conocer del futuro proceso de competencia desleal.

Por lo que debemos concluir que el Juez competente para realizarla es el juez del circuito, por tratarse de derechos de la Propiedad Industrial.

Pero debemos criticar la falta de sistemática del legislador, ya que en lo que tenía una buena intención se deja a un lado por la inaplicabilidad práctica de la medida, pues las diligencias consisten en una inspección de las máquinas, dispositivos, instalaciones, procedimientos o actividades del futuro demandado, lo que implica la necesidad de realizar una comisión a la localidad del juez del lugar donde el futuro demandado tenga su establecimiento.

Resulta impropio hablar de partes para referirse a quien pide la diligencia y a la persona respecto a la cual interesan las diligencias, es por ello que

la Ley 256 de 1996 habla de solicitante y establece que están facultados para solicitar estas diligencias las mismas personas legitimadas para ejercitar acciones de competencia desleal, es decir, todas las personas enumeradas en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996.

El sujeto afectado por las diligencias será quien aparezca con aptitud para soportar la carga del proceso principal, es decir, cualquier persona que haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal, el cual no siempre estará presente en la diligencia, según las circunstancias de cada caso.

8.6.3. Objeto y contenido de la diligencia. En los países en los cuales se consagra esta institución, como en la legislación española, se encuentran las mayores discusiones doctrinales frente al tema, pues es difícil delimitar el contenido de la diligencia preliminar.

Conforme a lo consagrado en el artículo 27 inciso 1 de la Ley 256 de 1996, las diligencias preliminares se contemplan únicamente como una especie de diligencias averiguadoras: "La inspección detallada de descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo el acto de competencia desleal.

"La doctrina y jurisprudencia españolas se han cuestionado sobre la factible ampliación de las diligencias. "⁵⁸

Podemos concluir que es posible extender la inspección a otra clase de elementos, como etiquetas, productos, documentos, elementos, que tiene un factor determinante en la Propiedad Industrial.

La pregunta sería ¿si esta diligencia sirve como medio para obtener documentos?

La doctrina considera viable la ampliación de las diligencias al primer punto, máxime cuando se está frente a imitación de signos distintivos.

En cuanto a la exhibición y obtención de documentos aunque hay un sector de la doctrina que considera viable utilizar la diligencia como medio para su obtención, en nuestra opinión debemos tener en cuenta el hecho de que nuestra legislación y en especial el Código de procedimiento civil contempla como una prueba anticipada la solicitud de exhibición de documentos, a la cual habrá de recurrirse en caso de que esa sea la finalidad que se busca, o pedir dicha exhibición dentro de las pruebas por practicar dentro del proceso. De otro modo, se convertiría la simple inspección y reconocimiento pericial en otra prueba en donde se desborda la capacidad del juez de dar fe por sí mismo de lo percibido por sus sentidos.

⁵⁸ J. M. Arias Rodríguez, Aspectos de la protección jurisdiccional del derecho de marcas, Madrid, 1992, Pág. 69

Angel Ilescas Rus frente al tema señala: "No obstante, estimamos que el examen y consecución de documentos cuenta con dos significativas restricciones, una de carácter formal y otra de índole objetiva. La primera atiende a la extracción de testimonios literales en su integridad o parcialmente, de aquellos particulares que cumplan los requisitos impuestos en los apartados 1 ya del artículo 129 LPMU, sin que parezca estar autorizada la retención de los originales. La segunda, predicable en nuestro criterio de cualquier hipótesis de diligencias de comprobación, impide acceder a la documentación económica y contable del sujeto requerido, sino únicamente a aquella que sea necesaria para establecer la materialidad de la infracción, no sobre sus consecuencias ni, entre ellas, las puramente patrimoniales, en el entendimiento de que la documentación contable, de ordinario, solamente podrá contribuir a determinar el alcance de los perjuicios derivados de la trasgresión. Por esta razón, además, estimamos que las acciones resarcitorias no pueden prepararse con el recurso a estas diligencias."⁵⁹

Un sector de la doctrina en este orden de ideas determina la posibilidad de incautación o secuestro de los bienes y objetos de la inspección.

Al respecto citamos nuevamente a Silvia Baraona Vilar la cual señala, refiriéndose al secuestro dentro de la diligencia preliminar, que: "En todo caso, tanto si entendimos que es una medida cautelar como si la encuadramos dentro de las diligencias preliminares tendremos que afirmar que es perfectamente posible secuestrar efectos, productos, instrumentos (...) medios y objetos a través de los cuales se ha procesado la actuación desleal, con el fin de servir tanto para preparar el proceso mismo, y en concreto la ejecución de la sentencia que en su día llegue a dictarse."⁶⁰

A pesar de lo expuesto anteriormente, desde nuestro punto de vista nos alejamos de esta concepción doctrinal, ya que la naturaleza de la diligencia es estrictamente probatoria, entendiéndose en el sentido de que lo que se obtenga en las diligencias preliminares puede ser controvertido dentro del proceso y así determinar efectivamente la viabilidad de la aplicación de las medidas cautelares posteriores.

Desde otro punto de vista, cuando hacemos referencia a la incautación de los objetos producidos y de los medios empleados constitutivos del acto de competencia desleal, tratándose principalmente de imitación de signos distintivos tiene viabilidad, pero mediante la adopción de medidas cautelares, cuyo presupuesto es totalmente diferente de los requeridos para la diligencia preliminar de comprobación, haciendo improcedente su tramitación acumulada.

Lo que se busca con estas diligencias es la calificación de un acto de competencia desleal, es este un elemento de incertidumbre que hace que no se pueda solicitar una medida cautelar.

⁵⁹ Angel Ilescas Rus, Op. Cit, Pág. 276.

⁶⁰ Silvia Baraona Vilar. Op. Cit., Pág. 86.

En este orden lógico, cuando el afectado por el acto de competencia tenga certidumbre o dicho en otras palabras, en caso de que se tenga prueba de la ocurrencia del acto de competencia desleal, el actor no tendrá que solicitar la diligencia preliminar, si no que deberá instaurar el proceso y si así lo quiere podrá solicitar las medidas cautelares aún antes de la presentación de la demanda, tal y como se explicará más adelante.

8.6.4 Presupuestos. El artículo 26 de la Ley 256 de 1996 en su inciso tercero reza: "Solamente podrá decretarse la práctica de diligencias cuando dadas las circunstancias del caso sea presumible la calificación de un acto de competencia como desleal y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin practicar las diligencias solicitadas." La práctica de la diligencia preliminar va a estar supeditada al cumplimiento de unos presupuestos; no basta con que el solicitante haga una simple afirmación, por el contrario este le debe proporcionar al juez los elementos suficientes para que él pueda inferir la procedencia de lo solicitado.

El solicitante deberá fundar las razones por las cuales cree que se está llevando a cabo una conducta desleal, pero debemos tener claro que el juez no podrá exigir prueba fehaciente de la realización del acto de competencia desleal, ya que es esta, la razón de ser de la diligencia preliminar.

Carreras frente al tema señala: "En lugar de cumplir su peculiar función, podrían convertirse en armas penosas para el litigante temerario y ser vehículo ideal para el fraude."⁶¹

Estos elementos tienen como finalidad darle al juez la justificación, motivación y fundamentos necesarios para que se practique la diligencia preliminar.

El artículo 27 inciso 4 de la Ley 256 de 1996 dice: "En todo caso cuidará el juez que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal."

La normatividad le advierte al juez que debe valorar los argumentos esbozados por el solicitante, de tal forma de que este con su actuar no busque violentar, secretos industriales o realizar actos que constituyan competencia desleal.

Es este un elemento que dificulta el actuar del juez, conforme lo señala el artículo 26 inciso 2 de la mencionada Ley, cuando señala: "Antes de resolver sobre la petición formulada, el juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que considere oportunas."

De lo cual inferimos, que las pruebas aportadas y hechos alegados estarán encaminados a demostrar que no es posible comprobar la

⁶¹ J. carreras Llansana. Las Medidas Cautelares del Art. 1428 de la Ley de enriquecimiento Civil, Barcelona, 1962, Pág. 572.

actuación desleal sin recurrir a la diligencia de comprobación.

Por lo tanto, se debe fundamentar las razones al juez, para que este determinar la pertinencia o no de las diligencias.

Para que el juez ordene la práctica de la diligencia de comprobación deberá tener en cuenta los siguientes elementos, los cuales deberán ser fundamentados por el solicitante:

A) La necesidad de la diligencia: Porque sin ésta se imposibilita o dificulta determinar la conducta desleal.

B) La utilidad de la diligencia: Por la cual se determina la finalidad de la diligencia ya que ella debe estar encaminada para iniciar un proceso posterior.

C) La proporcionalidad en la diligencia: se debe tener en cuenta los perjuicios que se pueden producir en el sujeto pasivo de la diligencia.

De lo anterior podemos concluir, que la función del juez consistirá en determinar, de un lado, la importancia que puede tener para el solicitante la diligencia, y por otro lado, los posibles derechos o intereses que pueden resultar afectados con la práctica de la diligencia.

8.6.5 Petición. La petición debe expresar los datos que permitan conocer la identidad del peticionario, lo relativo a la persona natural o jurídica respecto de las que se proponga la diligencia, así como las circunstancias que hayan movido al solicitante a presumir razonablemente la calificación de un acto de competencia como desleal.

Se deberá explicar los elementos y circunstancias que fundamenten la petición, los motivos de la actuación desleal argumentando que se hace imposible evidenciar la realidad de la misma sin, recurrir a las diligencias.

Presentada la solicitud, el juez deberá examinar si concurren los presupuestos formales y sustanciales necesarios para su admisión, (elementos expuestos anteriormente); su propia competencia, la existencia de un propósito serio, legitimación, que los intereses conduzcan a comprobar la realidad de la violación alegada, y que no pueda obtenerse la información de otra forma.

Cumplidos estos requisitos, puede ocurrir, que no se admita la petición formulada, pero, sin embargo, se admita efectuar los requerimientos de informes y la práctica de algunas investigaciones, que se admita la petición de la práctica de la diligencia, que se inadmita o se rechace de plano la petición.

En el primer evento, tendrá por finalidad la de determinar si es posible comprobar la deslealtad del acto sin recurrir a las diligencias solicitadas.

Por medio de estas, se busca conseguir la mayor información posible para saber si es factible determinar la existencia de la actuación desleal, sin necesidad de acudir a las diligencias preliminares. De ahí que se justifique la idea de que tan sólo se practicarán estas diligencias cuando sea el único medio posible para fundamentar la pretensión.

En el segundo evento, si concurren los presupuestos necesarios para iniciar las diligencias, el juez las decretará.

Debemos puntualizar que la Ley 256 de 1996, no fija un término específico en el cual deban adjuntarse los informes requeridos al juez.

El término judicial se fijará por el juez según su prudente arbitrio y dependiendo de los informes requeridos, la dificultad y demora en su consecución.

En el tercer evento, puede ocurrir que se inadmita por defectos formales, la normatividad que regula la materia no dice nada sobre la posibilidad de corregir los defectos formales, sin embargo, interpretando las normas generales del procedimiento, debemos entender que se le debe dar al solicitante la oportunidad de subsanar la petición para que dentro de un plazo prudencial y razonable la corrija o complemente.

En el cuarto evento puede acontecer el rechazo de la solicitud, cuando transcurrido el plazo para ser subsanadas las deficiencias estas no se corrigen, o tenga ocurrencia un rechazo de plano, ya que la solicitud no contiene los presupuestos necesarios para decretar las diligencias preliminares, caso en el cual se deberá presentar de nuevo la solicitud.

En caso de que se deniegue al solicitante la práctica de la diligencia, el artículo 26 inciso 3 Ley 256 de 1996, nos dice: "Que se podrá apelar dicho auto en el efecto suspensivo o en el devolutivo", lo que a todas luces constituye un grave error por atentar contra elementales regulaciones del recurso de apelación. No se entiende qué quiso decir el legislador cuando contempló la posibilidad de que el recurso de apelación se surta en cualquiera de los dos efectos, suspensivo o devolutivo, sin señalar en qué casos opera uno u otro, pues se trata de efectos contrarios y excluyentes, de modo que sólo podrá ser viable uno de ellos.

En el caso de que se conceda la apelación en el efecto devolutivo, el cumplimiento de la providencia apelada no se suspende, y el proceso sigue su curso ante el inferior.

¿Cómo podría seguir adelante el proceso, si es el decreto de la diligencia el que permite continuar con todo el trámite posterior?

No tendría lógica expedir copias y dejar una diligencia inútil en el juzgado.

En últimas, sea el efecto en que se conceda, en la práctica tendrá iguales consecuencias, es decir, qué la competencia del inferior se va a

suspender desde la ejecutoria del auto que la concede, hasta el momento de notificar el obedecimiento a lo resuelto por el superior, porque toda la competencia del inferior se va a ver supeditada a lo que se resuelva por el superior, de ahí que el efecto suspensivo tendrá siempre operancia.

Conforme a lo manifestado por la normatividad, lo que debió establecer el legislador, es lo contemplado en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1, numeral 37 del Decreto 2282 de 1989:

"La apelación del auto que rechaza la demanda (...) se concederá en el efecto suspensivo."

En España, país de donde se tomó el modelo de la competencia desleal, también se contempla que el auto puede ser apelado en efecto suspensivo o devolutivo, lo cual evidencia que el legislador colombiano solo se limita a copiar legislación extranjera sin determinar el alcance que esta pueda tener en nuestro ordenamiento jurídico.

En la Ley española de competencia desleal, podría darse el caso de que el juez decreta algunas de las diligencias solicitadas, y rechace otras. En este evento sería válido hablar de los dos efectos, y tal como lo señala Angel Illescas Rus: "El efecto suspensivo de la apelación haría ineficaz transitoriamente la Decisión en la parte de las diligencias admitidas como procedentes; a su vez considerarlo irrecurrible determinaría anómalamente que el interesado se vería obligado a consentir una resolución que en ciertos aspectos le suponen un claro gravamen."⁶²

Desde el anterior punto de vista se consideraría lógico que se consagre la apelación en el efecto devolutivo. Sin embargo, en la legislación colombiana el anterior planteamiento no tiene validez, ya que el artículo 354 numeral 3 inciso 3 del Código de Procedimiento Civil, señala: "Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto expresamente contra una o varias de las decisiones contenidas en la providencia, las demás se cumplirán, excepto cuando sean consecuencia de las apeladas, o si la otra parte hubiere interpuesto contra ellas apelación concedida en el efecto suspensivo o diferido."

Hernán Fabio López Blanco, refiriéndose a la norma citada nos dice: "Si la apelación va encaminada tan solo contra una o alguna de las varias determinaciones adoptadas, las que no sean objeto del cuestionamiento se cumplirán de inmediato, salvo, claro está, que la otra parte no haya apelado también, solución legal atinada, pues queda eliminado el problema consistente en que en estos casos como se entendía interpuesto el recurso respecto de la totalidad de la providencia, aspectos que por estar contenidos en ella pero que no eran cuestionados, no podían cumplirse sino hasta que fuera resuelto el recurso."⁶³

Es claro que aún tratándose de que la apelación se conceda en el efecto

⁶² Angel Illescas Rus. Op. Cit. Pág. 282.

⁶³ Hernán F. López Blanco. OP Cit., Pág. 619

suspensivo, lo decidido favorablemente al solicitante se podrá cumplir, de ahí que no se justifique una apelación en el efecto devolutivo.

8.6.6. Practica de la diligencias. La Ley 256 de 1996 en su artículo 26 inciso 4 plantea que al decretarse la práctica de la diligencia, el juez deberá señalar caución que prestará el peticionario para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.

La caución busca garantizar que en el evento que se le produzcan perjuicios, estos sean cubiertos por el solicitante, ya que no obstante, de las precauciones adoptadas por el legislador para evitar que se practiquen estas diligencias cuando no exista una justificación, la Decisión de realizarlas es exclusiva del juez, el cual solo se basa en simples apariencias.

Como la audiencia en la realidad es una intromisión en la esfera jurídica de quien debe soportarla, se busca mitigar las graves consecuencias mediante la prestación de una caución, la cual en muchos casos no será suficiente para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen. Una vez constituida la caución, el juez debe proceder a la designación de perito o peritos con cuyo auxilio ha de realizar la diligencia.

La Ley 256 de 1996 no hace inexcusable la designación de peritos, pues tal y como se señala en el primer aparte del artículo 27 los mismos sólo se nombrarán si se considera necesario por el juez.

En lo concerniente al nombramiento de peritos, la Ley 256 de 1996 a fin de evitar problemas determinó que los peritos sean designados por el juez y no por las partes como comúnmente se hace.

La necesidad del nombramiento de dichos peritos estará determinada por el contenido de la diligencia preliminar, si el acto de competencia desleal tiene relación con el aprovechamiento de la reputación ajena mediante la imitación de signos distintivos, en la diligencia de comprobación será de escasa utilidad la intervención de peritos, dado el carácter externo y visible de estas actuaciones desleales.

Aunque la Ley no lo señala expresamente, el juez deberá mediante un auto notificar al solicitante la fecha en la cual deberá llevarse a cabo la diligencia.

No determina la Ley los plazos en los que debe llevarse a cabo la diligencia, esta, sólo señala que la petición se hace con carácter de urgente, lo que implicaría que de cumplirse los presupuestos de derecho, debe señalarse una fecha concordante con la urgencia de la solicitud.

Incorre la Ley 256 de 1996 en un error al no señalar plazos perentorios para la práctica de la diligencia, pues la práctica judicial demuestra que si existiendo plazos establecidos, los mismos no se cumplen, la posibilidad de que se señale una fecha cercana para la práctica de una diligencia

para la cual el juez no está sometido a un plazo perentorio, será remota.

El artículo 27 Inciso 1 de la Ley 256 de 1996 reza: "Práctica y apreciación de la diligencia preliminar de comprobación. En la diligencia de comprobación el juez, con intervención, si fuere necesario, del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de las personas con quienes se entienda la diligencia, determinará si las máquinas, dispositivos, instalaciones, procedimientos o actividades inspeccionadas pueden servir para llevar a cabo acto de competencia desleal."

El juez deberá escuchar antes de realizar la inspección de las máquinas, dispositivos y demás, a las personas que tiene derecho de intervenir en la diligencia, para brindar las garantías necesarias a las partes.

En la práctica, lo más común es que en el lugar en donde se lleve a cabo la diligencia no se encuentre ninguna persona de responsabilidad, sino simplemente trabajadores, en estos casos, el juez no podrá suspender la práctica de la diligencia.

Según la redacción de la norma, el juez está obligado a practicar la diligencia aunque se manifieste cualquier tipo de oposición. Al respecto Angel Illescas señala: "Se verían frustradas cualesquiera expectativas del solicitante y desconocidas las exigencias de urgencia, eficacia, sorpresividad ordenadas por la Ley, pues bastaría oponerse alegando la causa más peregrina para que, con suspensión inmediata de las diligencias, y por ende de su consecuencia más útil se abriera una pieza separada siguiendo un trámite largo, y que llevaría a todo un nuevo proceso."⁶⁴

Una vez escuchadas por el juez a las personas presentes en la diligencia, y sin admitir ninguna oposición, este procede a desarrollar el contenido de la misma, mediante la inspección de las máquinas, dispositivos, instalaciones, procedimientos o actividades, a fin de determinar si pueden servir para llevar a cabo el acto de competencia desleal.

Una vez se practique la inspección puede ocurrir uno de los dos siguientes eventos:

1. Lo consagrado en el inciso segundo del artículo 27: " Cuando el juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo acto de competencia desleal, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme cuaderno separado en el que se incluirán las actuaciones que se mantendrá secreto, y notificará al peticionario, que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas."

No entendemos cuál es el querer del legislador con la anterior mención, ya que si partimos de la base de que el solicitante estuvo presente en la

⁶⁴ Angel Illescas Rus. OP. Cit., Pág. 287.

diligencia este conoce de antemano el resultado de la misma.

Pero encontramos un gran problema que se puede desprender de esta disposición, ya que no podemos entender que la Decisión que el juez toma al dar por terminada la diligencia haga tránsito a cosa juzgada, pues podrá el solicitante proponerla de nuevo, argumentando causas o medios de prueba diferentes a la que dieron origen a la primera.

2. Que tenga ocurrencia lo establecido en el inciso 3 del artículo 27, el cual reza: "En los demás casos, el juez con intervención, si fuere necesario, de perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, instalaciones, procedimientos o actividades mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo acto de competencia desleal."

En este segundo evento, partimos de la concepción de que el juez considera que existen motivos determinantes de que se está llevando a cabo un acto de competencia desleal.

El doctor Jaime R. Retuerta nos dice: "No se comprende el sentido de esta prevención respecto de la actuación judicial que no tiene, generalmente, publicidad sino cuando existe sentencia o resolución en firme."⁶⁵

El autor antes mencionado, llega a la conclusión de que la disposición podría ser válida en el supuesto de que se compruebe por medio de la actuación que los medios analizados no puedan servir para llevar a cabo el acto de competencia desleal. Pero si existe esa violación, no se comprende la razón de mantener en secreto los resultados de la actuación judicial, puesto que el resultado evidencia una conducta desleal.

El último inciso del artículo 27 que señala: " Contra la Decisión del juez sobre el resultado de la diligencia practicada no procederá ningún recurso."

Esta norma se convierte en un elemento contradictorio del ordenamiento procesal, ya que las decisiones que ponen fin a una actuación procesal deben proceder los recursos de Ley.

La no procedencia de recursos parecería lógica desde el punto de vista del desarrollo de la institución, en el evento en el que el juez determine que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo el acto de competencia desleal, pues en este evento el peticionario no conoce los resultados de las diligencias realizadas, y mal podría interponer un recurso sobre hechos y fundamentos que no conoce, sin embargo, desconoce la Ley 256 de 1996 uno de los pilares del derecho procesal civil, y en general del derecho de defensa, el cual es, el

⁶⁵ Jaime Retuerta R. Jurisdicción y normas procesales, Madrid: Trivium, 1993, Pág. 233.

principio de la publicidad que lo que pretende evitar es que las actuaciones surtidas ante la administración de justicia sean secretas. Este principio que costó mucho tiempo consagrarlo como base del sistema moderno, en un sólo inciso es desconocido por la Ley 256 de 1996.

8.6.7 Efectos de la diligencia preliminar. En la práctica estas diligencias van a llevar consigo una serie de efectos como los que rescatamos a continuación.

El primero de dichos efectos es el señalado por el artículo 29: "Término para presentar la demanda. Si en el plazo de dos (2) meses a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizadas en ninguna otra acción judicial."

Conforme a lo anterior se determina un plazo para interponer la demanda una vez es practicada la diligencia preliminar.

La Ley 256 de 1996 señala en este artículo, que se tendrá un plazo de dos meses a partir de la fecha de la práctica de la diligencia, sin embargo, en la mayoría de los casos por no decir en todos, el juez no se pronunciará una vez es practicada la diligencia, por lo tanto, debe entenderse que el plazo de los dos meses comienza a correr desde que el organismo jurisdiccional notifica al promotor de las diligencias de la existencia de hechos que conduzcan a presumir que los medios inspeccionados sirven para llevar a cabo el acto de competencia desleal, siendo este el fundamento para el iniciar el proceso.

El término de los dos meses no puede entenderse como un término de caducidad de la acción, este, determinará únicamente que los resultados de la diligencia pierden su efecto en el eventual proceso.

Por lo tanto, realizada la diligencia de comprobación, y no iniciada la acción dentro de los dos meses, se podrá iniciar un proceso por competencia desleal, pero no se podrá tener en cuenta en este proceso los resultados obtenidos en la diligencia de comprobación ya realizada.

El segundo efecto es el señalado por el artículo 30 de la Ley en cuestión: "Reclamo de la parte afectada por las diligencias preliminares. La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien las hubiere solicitado, los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar."

Incorre el legislador en una redacción incorrecta e imprecisa, debido a que la norma establece que la parte afectada podrá reclamar "en todos los casos" los gastos y daños que se le hubieren ocasionado.

No es lógico pensar que a quien se le compruebe que presumiblemente está utilizando medios que llevan a la conducta desleal, pueda reclamar a quien soporta dicha conducta desleal una indemnización.

Por lo que podemos concluir que no se encuentra legitimado para reclamar daños o lucro cesante la persona que realice o pueda producir actos encaminados a realizar una actuación desleal.

En segundo lugar, no determina la Ley si la solicitud de estos perjuicios ocasionados con la audiencia preliminar se podrán exigir dentro del mismo procedimiento o iniciando un proceso separado, caso en el cual debemos acudir a un proceso ordinario por la cuantía que corresponda.

El legislador, deja una puerta de interpretación que no comprendemos ya que otros daños y perjuicios, además de los producidos como consecuencia de las diligencias de comprobación, podría reclamar el afectado con las diligencias de comprobación. Aplicándolo al presente asunto, sólo podrán reclamarse los daños y perjuicios causados como consecuencia de la diligencia de comprobación.

El artículo 135 del Código de Procedimiento Civil reza: "... las demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos."

Por lo tanto y encaminados a encontrar una solución y apoyándonos en el principio de la economía procesal, una vez concluido el procedimiento de práctica de diligencias de comprobación deberá la parte afectada solicitar al juez que se le indemnicen los gastos y daños causados, incluido el lucro cesante, acompañando prueba de ello, a fin de que el juez decida sobre los mismos, y defina el destino que se le da a la caución que prestó el solicitante.

Adicionalmente, otra solución que no parece descabellada sería que el afectado solicite dichos perjuicios mediante demanda de reconvención, una vez el solicitante acuda a la acción de competencia desleal.

8.7. CONCLUSIONES

Para la Propiedad Industrial este procedimiento se convierte en un mecanismo alternativo que de una manera práctica puede servir como instrumento para garantizar los derechos de exclusiva.

La diligencia preliminar por su desarrollo legal, no se proyectó a todos los aspectos que pueden constituir actos de competencia desleal, tales como la imitación de signos distintivos, tal como quedó, pareciera destinada exclusivamente a la posible imitación de una patente.

Se establecen tantas trabas y posibles responsabilidades para el

petionario de las diligencias; que éste, antes de acudir a las mismas, buscará tener pruebas evidentes y concluyentes del acto de competencia desleal, pues en otro supuesto se vería abocado al pago de cuantiosas sumas por concepto de indemnizaciones, lo cual llegaría a desnaturalizar su carácter.

No obstante lo anterior debemos aclarar, que en el evento de que requiramos la comprobación de la violación de un derecho de exclusiva podríamos acudir a solicitar pruebas anticipadas, a fin de garantizar la protección real del derecho sustancial.

Dado que la Ley no establece que estas diligencias sean obligatorias, no es presumible que se acuda a las mismas por su poca practicidad, quedando una vez más una institución que hubiese podido ser muy efectiva, en letra muerta por no consultar con la realidad.

CAPITULO IX

9. LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de medidas cautelares del cual nos ocuparemos en el presente capítulo, es aplicable a todos los procedimientos por los cuales se busca proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial, ya sea este en un proceso abreviado o uno de competencia desleal.

El establecimiento de las medidas cautelares para los procesos de Propiedad Industrial, es de gran importancia por la demora de los procedimientos y en especial, por la continuidad que caracteriza la violación de un derecho de exclusiva, si no existiesen las medidas cautelares, se producirían consecuencias nefastas para el titular del derecho.

La adopción de las medidas cautelares es un arma importantísima para el titular del derecho de exclusiva, debido a que con las mismas, el titular busca obtener una protección eficaz e instantánea de sus derechos, pues es más importante suspender la conducta atentatoria del derecho de exclusiva, que garantizarse para sí, la futura indemnización de perjuicios ya ocasionados.

Lo anterior, no significa que la indemnización de los perjuicios no tenga interés para el titular del derecho de exclusiva, por el contrario, se convierte este mecanismo procesal en el medio idóneo para garantizar el efectivo pago de los perjuicios ocasionados.

Antes de iniciar el estudio de la regulación de las medidas cautelares, consideramos importante determinar algunos aspectos generales de estas.

9.1. CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR

Cuando hablamos de medidas cautelares, hacemos referencia a todas

aquellas providencias que de oficio o a petición de parte puede adoptar el juez respecto de personas o bienes.

9.2. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

El tema que hace referencia a la finalidad de las medidas cautelares ha sido de constante discusión por parte de los conocedores del derecho.

Al respecto, Carnelutti frente al tema nos dice: "El fin de las medidas cautelares es evitar aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso."⁶⁶

De la misma forma, Rocco afirma sobre el tema que: "El estado ejerce por intermedio de ellas un derecho especial de supremacía que tiene por objeto no ya la persona del obligado sino su patrimonio."⁶⁷

Para el doctor Héctor Enrique Quiroga Cubillos: "La finalidad de la medida cautelar es la de contrarrestar los peligrosos daños que pueden ocasionarse por la imperfección del proceso jurisdiccional."⁶⁸

Debemos aclarar que las medidas cautelares tienen un fin diferente según la rama del derecho en donde se intente, y de acuerdo al género de medida que se utilice. Sin embargo, consideramos que sí es posible determinar un fin común para todo el género de medidas cautelares, el cual es, el de mantener durante el transcurso del proceso un estado de cosas similares al que existía cuando se demanda, para obtener un efectivo restablecimiento de los derechos que se reconozcan en la sentencia.

9.3. REQUISITOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Se ha considerado que una medida cautelar no puede adoptarse únicamente de acuerdo con la simple petición del solicitante. Es necesario para poder conceder la medida cautelar, que medien una serie de requisitos que justifiquen la intromisión que se va a producir en la esfera jurídica del sujeto pasivo. Además se considera que para que se adopte y prospere una medida cautelar, esta debe cumplir con dos requisitos:

9.3.1 El fumus boni iuris. Que exista o se ostente por parte del solicitante un presumible derecho, esto denominado por la doctrina como "fumus boni iuris".

El "fumus boni iuris", consiste en la obligación de acreditar el derecho por

⁶⁶ Francesco Carnelutti. Derecho y Proceso, Buenos Aires: Temis, 1971, Pág. 415.

⁶⁷ Ugo Rocco. Tratado de Derecho procesal Civil Parte Especial, T. IV. Buenos Aires, Bogotá: Depalma, Temis 1976, Pág. 25.

⁶⁸ Héctor E. Quiroga Cubillos. Procesos y Medidas Cautelares. Bogotá: Librería Profesionales, 1983, Pág. 123.

parte del solicitante de la medida cautelar, demostrando las razones en que funda su pretensión, por lo tanto, la resolución que acepte la petición se basará en la apariencia, ya que partimos de la premisa de que el juez debe determinar la verosimilitud de la existencia del derecho alegado.

Nosotros consideramos que no se puede solamente exigir como requisito para adoptar la medida cautelar la simple afirmación del derecho, por lo anterior compartimos lo afirmado por Carreras: "En lugar de cumplir siempre su función, las medidas cautelares como mecanismo de protección de los derechos, podrían convertirse en armas preciosas para el litigante temerario y ser vehículo ideal para el fraude."⁶⁹

De lo anterior podemos concluir, que lo más acertado es adoptar una posición intermedia, ya que el juez no puede admitir una medida cautelar con base en una simple afirmación del derecho, pero tampoco podría exigir certeza absoluta del derecho, ya que este es el fin del proceso, si no fuese así, estaríamos anticipándonos a una Decisión judicial y realizaríamos un prejuzgamiento.

La medida cautelar se encuentra constituida por la certeza en la cual se funda el funcionario jurisdiccional para tomar la Decisión y la incertidumbre en la que se funda el comienzo de un proceso declarativo.

9.3.2 Periculum in mora. La existencia de un peligro actual que haga urgente la medida, este requisito es denominada por la doctrina como "periculum in mora". El derecho del solicitante de la medida cautelar debe encontrarse sometido a una eminente violación, para lo cual, es necesario tomar medidas rápidas y oportunas tendientes a evitar las consecuencias que se pueden derivar de la eminente transgresión del derecho.

Así las cosas, para que la medida cautelar sea otorgada por el juez, es necesario la existencia de un presumible derecho, y que el mismo corra peligro por no ser protegido de otra manera, dado el retardo del órgano jurisdiccional en tomar una Decisión ello puede derivar en consecuencias aún mayores a las ya causadas, por esto, éste requisito está unido con la finalidad de las medidas cautelares.

Debemos recordar que para el caso especial de los derechos de la Propiedad Industrial, la violación a un derecho no se realiza por un acto único y excluyente, por el contrario, atentar contra esta clase de derechos inmateriales, implica una serie de consecución de actos que se realizan antes, durante y posterior al fallo judicial.

De aquí que surja la imperativa necesidad de suspender estos actos y el mecanismo procesal para hacerlo no es otro que las medidas cautelares como lo veremos más adelante. Sobre el tema nos dice Calamandrei: "El periculum in mora no es genérico peligro de daño jurídico, el cual se

⁶⁹ J. Carreras. Las Medidas cautelares del artículo 1428 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Estudios del derecho Procesal, Barcelona: 1962, Pág. 572.

puede en ciertos casos obviar con la tutela ordinaria, sino el peligro específico de aquel ulterior daño marginal que puede derivarse del retraso, consecuencia inevitable de la lentitud del proceso ordinario."⁷⁰ La medida cautelar es establecida por la demora de la protección jurisdiccional, encaminada a que en la sentencia se pueda hacer cumplir con efectividad.

A manera de ejemplo, podemos observar claramente este fenómeno en los casos de los procesos ejecutivos, ya que en estos a pesar de la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es necesario surtir un trámite procesal a fin de obtener el pago. Pensemos en el evento de que no se ejercite ninguna clase de medida cautelar tendiente a garantizar el pago futuro de la obligación, desde el momento de la notificación hasta antes de la sentencia, el demandado podría esconder los bienes o dicho en otras palabras, despatrimonializarse con el fin de no pagar, por lo cual, la sentencia que obliga al pago no tendría ninguna efectividad, de aquí que se diga que un proceso ejecutivo sin medidas cautelares es propicio para obtener fallos judiciales para enmarcar.

Para el juez es difícil determinar cuándo el derecho corre peligro por la demora, ya que es una situación de hecho que debe deducir de la petición.

Establecidos los requisitos o presupuestos que tradicionalmente ha señalado la doctrina para las medidas cautelares, corresponde ahora mirar estos requisitos en la legislación colombiana.

9.4. REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO PARA LAS MEDIDAS CAUTELARES

Hernán Fabio López señala, refiriéndose a los requisitos del *fumus boni iuris* (que se ostente un derecho) y del *periculum in mora* (el peligro de la eventual violación de un derecho) lo siguiente: "Tales exigencias tradicionales han sido relevadas en la inmensa mayoría de las legislaciones modernas, entre ellas la Colombiana; la tendencia actual es la de ampliar el radio de acción de las medidas cautelares para permitir las en la inmensa mayoría de los procesos, prescindiendo en cada caso concreto del análisis de la posibilidad del daño y de la eventual existencia del derecho que, como bien se ve, implica abstractas apreciaciones que el juez debe hacer muchas veces sin bases; de ahí que se busque que sea la codificación procesal la que diga en qué casos es pertinente la medida cautelar; basta que ésta la consagre y permita para que el juez quede exonerado de analizar el *periculum in mora* y el *fumus boni iuris*, pues se supone que el legislador acepta estos presupuestos al permitir la medida, aún cuando esto no significa que el juez deba prescindir de estos conceptos que pueden prestar enorme utilidad citando de fijación de las

⁷⁰ Calamandri. *El Periculum in mora sistematico dei procedimenti cautelari*, Padova, 1936, Pág. 18.

contra cautelas o cauciones se refiere."⁷¹

Héctor Enrique Quiroga refiriéndose al requisito de *fumus boni iuris* señala: "En ciertos casos no es posible hacer ninguna clase de juicios de probabilidad o verosimilitud del derecho pues basta con invocar el derecho para que así le sean reveladas las cautelas."⁷²

A pesar de lo planteado en las posiciones anteriores, debemos aclarar que en el derecho colombiano, el juez en la práctica, decreta las medidas cautelares comprobando que las mismas proceden porque hay una norma que así lo señala, constituyéndose entonces esta fórmula en una regla general para el derecho colombiano.

Sin embargo, toda regla general no es absoluta, pues aún existen normas que sí exigen como presupuesto para el decreto y práctica de la medida cautelar el "*Fumus boni iuris*", como en la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, tal y como se explicará más adelante.

Con respecto al requisito del "*periculum in mora*" en nuestra opinión, es un requisito que en la práctica a devenido de ser un elemento de carácter subjetivo para convertirse en uno totalmente objetivo, pues para nadie es desconocido el hecho de la demora del órgano jurisdiccional en la toma de decisiones.

9.5 LA CAUCIÓN

Este es un elemento constitutivo de las medidas cautelares, ya que con ella se busca contrarrestar la gravedad que supone la adopción de una medida cautelar. La caución es el mecanismo por el cual se le garantiza al sujeto pasivo de las medidas cautelares que en la eventualidad de producirse daños y perjuicios causados por la realización de la medida estos le serán compensados. Es este, el instrumento que sirve para equilibrar la situación que supone la interferencia en la esfera del demandado, ya que como lo dijimos anteriormente, la medida cautelar parte de una presunción cual es la eventual violación de un derecho.

En la sentencia cuando el juez considere que la medida cautelar interpuesta por el demandante no tenía razón de ser, se deben compensar los perjuicios causados con ella a través de la garantía "caución" dada por éste, y en el eventual caso de que esta no sea suficiente para subsumirlos, imponer la obligación de pagar lo faltante.

9.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

⁷¹ Hernán Fabio López Blanco. Op. Cit., Pág. 837 y 838. 80 Héctor Enrique Quiroga. Op. Cit., Pág. 54

⁷² Calamandri. El *Periculum in mora* sistematico dei procedimenti cautelari, Padova, 1936, Pág. 18.

A lo largo del tiempo han atribuido diferentes características a las medidas cautelares, las siguientes consideramos nosotros son las más importantes.

9.6.1 Instrumentalidad de las medidas cautelares. La instrumentalidad, es la característica que vincula las medidas cautelares con un proceso principal, queriendo decir con ello, que son el medio para garantizar un resultado del proceso.

Al respecto Calamandrei nos dice: "Las resoluciones cautelares no son un fin en sí mismas, sino que están indefectiblemente preordenadas a la emanación de una resolución ulterior definitiva a cuya fructuosidad práctica aseguran previamente."⁷³

Las medidas cautelares son un medio a través del cual puede conseguirse que otro medio, "el proceso", funcione eficazmente, es decir, que por sí solas no se obtiene un resultado definitivo.

Podemos afirmar, que las medidas cautelares solo se justifican cuando actúan en función de un proceso principal, aunque en la legislación se establezca la posibilidad de practicar medidas cautelares antes de iniciado el proceso, no por ello pierden su carácter de instrumentales, pues la subsistencia de dicha medida dependerá de su vinculación posterior a un proceso principal.

La instrumentalidad trae consigo como consecuencia, que los efectos producidos por la adopción de la medida cautelar sean los adecuados, tendientes a asegurar la efectividad práctica de la sentencia, pues de lo contrario se perdería la instrumentalidad.

Debemos aclarar que la gran mayoría de la legislación del mundo y entre ellas la colombiana, cuando le dan la característica de instrumental a la medida cautelar, constituyen la cautela como una institución accesorio.

9.6.2. Provisionalidad de las medidas cautelares. Con la provisionalidad se quiere hacer mención a que las medidas cautelares sólo subsisten mientras persista el proceso principal al cual acceden.

La existencia de las medidas cautelares está limitada por su relación con el proceso principal, su duración es hasta que se dé la resolución definitiva del litigio, o en los eventos en los cuales se practican antes del proceso hasta su no iniciación.

Por lo cual finalizado el proceso principal, o en los eventos de que se practica antes del proceso, pero este no se inicie en un tiempo determinado, la medida cautelar debe extinguirse ya que está destinada a desaparecer por falta de fines.

Existen casos en los cuales el legislador permite que medidas cautelares

⁷³ Calamandrei. OP. Cit. Pág. 21 y 22

practicadas en un proceso puedan continuar vigentes en otro, sin que pueda por ello desvirtuarse la provisionalidad de las medidas cautelares, pues este requisito siempre se encuentra supeditado a la instrumentalidad de las mismas.

9.6.3. Taxatividad de las medidas cautelares. Esta característica implica que las medidas cautelares no se pueden aplicar de manera voluntaria en cualquier proceso, por el contrario, la legislación se debe encargar de tipificarlas y señalar en cada proceso dentro del cual proceden.

Frente al tema debemos hacer claridad, ya que las medidas cautelares pueden ser determinadas o indeterminadas, sin que por este último aspecto pueda decirse que pierdan su característica de ser taxativas.

Existen eventos en los cuales la legislación no señala expresamente qué clase de medidas procede, dejando dicha determinación al juez según lo que estime pertinente, por lo tanto opera la taxatividad, pues de todas formas hay una norma que sigue contemplando la medida y la posibilidad de solicitarla.

9.7. REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO

La legislación del Código de comercio que hace referencia a la Propiedad Industrial, consagró que en los procesos sobre esta materia podría el juez adoptar las medidas cautelares que estime necesarias.

Esa posibilidad fue consagrada en el artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículos 245 y ss, nos dice: " Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los

materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.”

Si sostuviéramos que los procesos de Propiedad Industrial se adelantan a través del trámite ordinario conforme a lo que establecen algunos doctrinantes, las medidas cautelares tendrían una limitada procedencia, pues salvo algunos casos, sólo procederían después de sentencia favorable de primera instancia.

Por lo anterior sostenemos que el trámite adecuado para adelantar estos asuntos es el procedimiento abreviado, que busca garantizar los derechos de igual forma que el trámite ordinario, pero el primero nos brinda mayor agilidad y nos permite instaurar de mejor forma las medidas cautelares.

El acuerdo 486 del 2000, adopta los criterios tradicionales como presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares, es decir, el "*fumus boni iuris*" (la existencia del derecho) y "*periculum in mora*" (el peligro del derecho.)

La normatividad antes citada, presupone que se deben analizar estos dos requisitos cuando dice: "El actor acompañará a la solicitud los elementos que acrediten sumariamente la existencia de la usurpación' esto implica, que el juez debe realizar un análisis de la posibilidad del daño y de la existencia del derecho, fundado en la demostración por parte de solicitante, por lo tanto es una condición para obtener las medidas cautelares, el acompañar de plena prueba aunque sumaria de la infracción.

La prueba sumaria está destinada a demostrar la existencia de la infracción, esto es, que se cometió uno de los actos atentatorios contra los derechos de exclusiva.

Manuel Pachón frente al tema nos dice: "*Siendo estos los elementos que se requieren demostrar, es apenas lógico que las medidas necesarias deben estar dirigidas a obtenerla no repetición de los actos calificados por la Ley como desleales, pues hasta ese momento la Ley no exige la demostración del elemento perjuicio, ni resulta pertinente precaver la forma de ha tenido en cuenta la existencia de los mismos, para que se puedan solicitar las medidas cautelares.*"⁷⁴

El Código de comercio cuando se refiere a prueba sumaria, hace referencia aquella mediante la cual se lleva al juez a la convicción del hecho que se quiere demostrar, pero que aún no ha sido controvertida.

9.8. REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY 256 DE 1996, EN OCASIÓN DE UN ACTO DESLEAL QUE ATENTE CONTRA UN DERECHO DE EXCLUSIVA

La Ley 256 de 1996, al igual que el Código de comercio artículo 568 del Código de comercio derogado por la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículos 245 y ss, cuando regula las medidas cautelares en la Propiedad Industrial, exigen los requisitos de *fumus boni iuris* (la presunción del derecho) y *periculum in mora* (el peligro del derecho), cuando en el Inciso 1 del artículo 31 dice: "*Medidas*

⁷⁴ Manuel Pachón. OP.. Cit. Pág. 54.

cautelares. Comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes."

La Ley 256 de 1996 señala la necesidad de "comprobación" del acto de competencia desleal, a fin de que el juez pueda adoptar medidas cautelares.

A fin de tener claridad en el tema, es indispensable determinar qué quiso decir el legislador cuando habla de "comprobada" para no tener equívocos. El diccionario de la real academia de la lengua nos dice que el término comprobar significa: "*Comprobar: Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de alguna cosa.*"

Por lo anterior, debemos concluir que el legislador de manera expresa está determinando el requisito de *fumus boni iuris*, o en otras palabras lo que busca el legislador, es que el accionante demuestre la titularidad del derecho que presumiblemente se está vulnerando ya que la comprobación de una conducta desleal sólo la podrá hacer el juez en la sentencia.

Consideramos que la legislación no puede exigir la prueba de la verdadera actuación desleal, ya que esto solo lo podrá hacer el juez al momento de dictar sentencia, una vez de practicado todo el material probatorio y teniendo en cuenta las alegaciones de las partes.

Tal y como lo señala Bacharach: "*Simplemente ha de existir la apariencia de que el derecho a la competencia a través de unas normas de conducta que ha de respetar todo competidor parece que ha sido violado.*"⁷⁵

Siendo consecuentes con la estructura de las medidas cautelares, debemos entender que tanto los asuntos de competencia desleal, como aquellos donde se protege el derecho de exclusiva en ocasión de una actuación desleal, lo único que se debe acreditar por parte del solicitante de una medida cautelar, es la apariencia del derecho, la cual es acreditada desde el punto de vista de probabilidad con carácter previo y sin sujeción a formalidad de ningún tipo.

Debe entenderse entonces, que aunque se exige en la Ley 256 de 1996 el *fumus boni iuris* como presupuesto de la medida cautelar, dicha comprobación de la conducta desleal debe quedar en grado de probabilidad.

Tratándose de la Propiedad Industrial, no solo se exigiría "la comprobación" de la conducta desleal, sino que, además, al remitirse al artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 de 14

⁷⁵ Bacharach. Acciones Derivadas de la Competencia Desleal. Revista general de derecho, Madrid: julio-agosto, 1991 Pág. 6190

de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículos 245 y ss, éste también exige para la adopción de medidas cautelares que se acredite una prueba sumaria de la infracción.

Podemos concluir entonces, que la Ley 256 de 1996 no está diciendo nada nuevo, pues como lo vimos anteriormente este es el mismo requisito exigido para los casos de Propiedad Industrial.

En cuanto al segundo requisito el *periculum in mora* (que se encuentre en peligro el derecho), debe estar determinado por la amenaza a la libre competencia derivada de la utilización de prácticas desleales, ya sea por los perjuicios que puede acarrear esta actuación o que por el carácter de continuando de los mismos, exista un riesgo que evidencie el peligro de los productos en el mercado.

El peligro de la actuación desleal va a actuar entonces no sólo como fundamento de la medida cautelar, sino como criterio delimitador de la misma.

Al respecto María Pía Calderón nos dice: *"Cualquier riesgo que pueda suponer amenaza de ineffectividad es, en potencia, un posible peligro que la medida cautelar está llamada a conjurar."*⁷⁶

Como ejemplo podríamos pensar que el titular de una marca, puede verse afectado por un acto realizado por un tercero en el mercado, este acto radicaría en la imitación de la marca, donde el titular de exclusiva tendría una pretensión de cesación de la imitación de la marca, dicha pretensión carecerá de efectividad, si previamente no se adopta la medida cautelar de cesación provisional de la producción de los productos que se distinguen con una expresión igual o similar a la marca.

De igual forma la Ley 256 de 1996 no sólo limita este requisito a situaciones de riesgo ya producido, por el contrario también permite solicitar la medida cautelar para evitar los actos que están a punto de ser realizados.

Conforme a lo establecido por el artículo 31 inciso 1 de la Ley 256 de 1996, que reza: *"Comprobada la realización de un acto de Competencia Desleal, o la inminencia de la misma...."*

Con respecto al tercer requisito que es la caución, la Ley 256 de 1996 no hace referencia expresa de este elemento, como presupuesto para practicar la medida cautelar, sin embargo, debemos aclarar que la caución si es un presupuesto para practicar la medida cautelar.

De igual forma la Ley 256 de 1996 remite a los artículos 678 al 691 del Código de Procedimiento Civil, articulado que comprende el capítulo que regula las cauciones como requisito para la adopción de medidas

⁷⁶ María Pía Calderón Cuadrado. El trato de la marca en el tráfico jurídico Mercantil, Valencia: U. De Valencia, 1991, Pág 299.

cautelares.

9.9 MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LA INSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GENERAL

Bajo el esquema que trae el Código de Comercio y la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena, el tema de las medidas cautelares han sido fuente de grandes discusiones, ya que se busca determinar cuáles son las medidas cautelares aplicables.

El artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena estableció una potestad discrecional del juez en forma muy amplia para que decreta de plano las medidas cautelares que estime necesarias.

Conforme lo establece en el artículo 245 inciso primero: " Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Como característica especial de las medidas cautelares, en la mayoría de los casos la legislación señala en forma determinada las medidas cautelares a que haya lugar en cada caso.

Sin embargo, para los casos de Propiedad Industrial se le dio la potestad al juez para que en cada caso determine las medidas cautelares que se han de tomar.

En este orden lógico de ideas, el legislador quiere que sea el juez quien tome las medidas que considere necesarias, dado a que las posibilidades de violentar los derechos derivados de la Propiedad Industrial son infinitas.

Encontramos dos extremos, frente a las medidas cautelares en la Propiedad Industrial.

En primer lugar, está el lado que propugna por determinar que las medidas cautelares en la Propiedad Industrial solo son aquellas que trae el Código de comercio, en sus artículos 568 derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245 y ss, 569 y 596, ya que las disposiciones sobre medidas cautelares del Código de Procedimiento Civil no son aplicables porque a la legislación civil sólo se puede acudir cuando en la legislación comercial existe una

laguna, y como el punto se encuentra regulado en Código de comercio, no habrá que acudir Código de procedimiento civil.

De igual forma argumentan, que como a los casos de Propiedad Industrial se le debe dar el trámite ordinario, entonces se debería aplicar el régimen de medidas cautelares de este procedimiento, lo que sería un absurdo.

Para estos autores, las medidas aplicables serán las que se establecen expresamente en el artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245 el cual reza: " Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

En segundo lugar, se afirma que ante el silencio de la norma sobre la medida cautelar aplicable en los procesos de Propiedad Industrial, el juez tiene la libertad de determinar la medida aplicable, además de las medidas cautelares que expresamente señala el artículo 568 del Código de comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245.

Desde nuestro punto de vista acogemos esta última posición, ya que debemos recordar que la violación de un derecho de exclusiva se da con mayor frecuencia en ocasión de un acto desleal, por lo cual es necesario facultar al juez de amplios poderes impositivos de medidas cautelares, a fin de suspender el acto y garantizar la protección directa de los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

María Consuelo Gacharná nos dice: *"La naturaleza de las medidas cautelares debe amoldarse a la del acto de Competencia Desleal de que se trate. Es obvio que en algunos casos serán idóneas las tradicionales de embargo y secuestro (por ejemplo: para colocar fuera del mercado productos cuya presentación induzca a confusión con los del demandante o contenga falsas indicaciones de origen características, etc.); pero en otras circunstancias el juez deberá decidir, por fuera del esquema de tales cautelas, para ordenar, por ejemplo, que se suspenda una determinada campaña publicitaria acusada de desleal, o que el demandado se abstenga de realizar actos con los cuales pueda lograr la desorganización del mercado."*⁷⁷

Podemos concluir que como la normatividad que regula la materia no

⁷⁷ María Consuelo Gacharná. La Competencia Desleal. Bogotá: 1982. Pág 11

determina de forma taxativa cuáles son las medidas asegurativas que puede adoptar el juez, este puede optar por decretar y practicar las medidas solicitadas por la parte actora cuando lo estime conveniente, previa comprobación del hecho constitutivo de la violación del derecho; por esta razón son aplicables las medidas asegurativas contempladas en los artículos 678 al 691 del Código de procedimiento civil, además de las consagradas por el artículo 568 del Código Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245, atendiendo a la naturaleza del acto constitutivo de la infracción.

9.9.1 Medidas cautelares para la Propiedad Industrial en ocasión de un acto desleal. La Ley 256 de 1996 se remite expresamente a los artículos 568 derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245 y normas sobre medidas cautelares del Código de Procedimiento Civil, tal y como se señala en su artículo 31 inciso 5: *"Las medidas cautelares, en lo previsto por este artículo, se regirán de conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Código de Comercio y en los artículos 678 a 691: del Código de procedimiento Civil."*

La Ley 256 de 1996 trata de enumerar las medidas cautelares más representativas buscando no limitar el contenido.

La única referencia expresa que hace la Ley es frente la medida de cesación provisional del acto, quizás teniendo en cuenta la importancia de la pretensión de cesación definitiva del acto, principalmente cuando hay violación de derechos de exclusiva.

Lo curioso, y que demuestra la falta de técnica de la Ley 256 de 1996 fue de que dentro de las pretensiones ejercitables no se consagró expresamente la de cesación del acto de competencia desleal.

Podemos decir en este punto que le es aplicable la interpretación dada para las medidas cautelares para la institución de la Propiedad Industrial en general.

Las medidas cautelares, en lo previsto en este punto, se regirán de conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del Acuerdo de Cartagena artículo 245 y en los artículos 678 al 691 del Código de Procedimiento Civil.

9.10 LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

9.10.1 Cesación Provisional de Acto. Desde nuestro punto de vista, es

esta la medida cautelar reina de la Propiedad Industrial, ya que es la forma más rápida y eficiente que existe en nuestro ordenamiento jurídico para proteger un derecho de exclusiva, ya que en la práctica el titular de un derecho prefiere suspender los actos atentatorios contra sus derechos, a tener la posibilidad de exigir los perjuicios ocasionados por estos.

La cesación provisional del acto como medida cautelar tiene como función garantizar la eficacia de una resolución futura, cuyo contenido se espera sea el de ordenar la cesación.

Esta medida cautelar va a ser de particular importancia en procesos de competencia desleal en los cuales se aprovecha la reputación ajena mediante la imitación de signos distintivos.

Esta medida tiene como finalidad garantizar la eficacia de una resolución futura, cuyo contenido será el de la cesación del acto.

De esta forma, esta medida tendrá una duración limitada por su vinculación a un proceso principal, cumpliéndose así las notas de provisionalidad e instrumentalidad propias de las medidas cautelares.

La medida cautelar de cesación provisional del acto será la más utilizada en aquellos procesos de competencia desleal, a través de los cuales se busca la protección de la Propiedad Industrial.

9.10.2. Medidas cautelares consagradas en el artículo 568 Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245. Obligar al usurpador a prestar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado.

Comisión de artículos fabricados con violación de la patente y de la marca (cualquier derecho de exclusiva); por comiso debemos entender el fenómeno en virtud del cual el autor o cómplice de un delito pierde en favor del Estado los instrumentos con que cometió la infracción.

Debemos anotar, como ya lo hemos explicado en los capítulos anteriores que el comiso es una medida cautelar diferente a un embargo o secuestro.

Frente al tema Manuel Pachón señala: *"Para efectos prácticos consideramos que el juez civil debe considerar el comiso como un secuestro, única figura regulada por el Código de procedimiento civil con efectos algo similares."*⁷⁸

Posición que no compartimos, ya que el comiso es una medida diferente al secuestro, debido a que el bien decomisado no tiene como finalidad garantizar el pago de una futura indemnización, ni se entrega a un

⁷⁸ Manuel Pachón. Procesos en Defensa de los Derechos de Propiedad Industrial ", Revista de Derecho Mercantil, julio de 1980, Pág. 105

secuestre en depósito hasta que el juez decida subastarlo o rematarlo.

Por el contrario, la finalidad del comiso es la de sacar del comercio bienes muebles que están imitando ya sea una marca o una patente propiedad de un tercero, y por lo tanto los mismos deberán ser destruidos o entregados a una institución de beneficencia.

Esta medida cautelar trae consigo una problemática, ya que la legislación no regula en ningún momento que hacer con los productos decomisados, dando lugar a realizar una interpretación de la figura, encontrándonos que los bienes comisados no pueden pasar a manos del Estado, pues la Constitución prohíbe expresamente la confiscación, pero por vía analógica, y haciendo uso del derecho comparado, podríamos determinar que como en otras legislaciones los bienes comisados son entregados a instituciones de beneficencia, en Colombia estos bienes deberían ser entregados a estas instituciones.

El doctor Héctor Enrique Quirigua denomina al artículo 568 del Código de Comercio, derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245, como un proceso cautelar autónomo ya que según él: *"No se consultó la naturaleza jurídica ni el fundamento de la cautela, ni su finalidad. Esto es, asegurar los efectos de una sentencia futura"*⁷⁹

En principio en el proceso cautelar del artículo 568 derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245, no se observan las notas características de la instrumentalidad y la provisionalidad, sin embargo, debemos aclarar que estos elementos sí se presentan como lo explicamos anteriormente, ya que es indispensable concordar la normatividad citada con la finalidad de las medidas cautelares ya que de lo contrario estas no tendrían razón de ser.

No obstante lo anterior, es claro que las medidas cautelares que se adopten en el proceso de competencia desleal cuando se está vulnerando un derecho de exclusiva, en ocasión de un acto desleal y se entablan las medidas con base en el artículo 568 derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245, estas estarán dotadas tanto de la instrumentalidad como de la provisionalidad, pues sirven al proceso principal y van a estar vigentes hasta que se adopte un fallo definitivo, ya que su finalidad es buscar asegurar los efectos de una sentencia futura.

9.10.3 Medidas cautelares del Código de Procedimiento Civil. Podemos determinar cómo lo explicamos anteriormente que las medidas cautelares consagradas en el Código de procedimiento civil, le son aplicables a la institución de la Propiedad Industrial.

Lo anterior fundamentado en que si la Ley de competencia desleal se

⁷⁹ Héctor Enrique Quirigua Cubillos. Op. Cit. Pág. 283

nutre por su estrecha relación, con las medidas cautelares de los derechos de la Propiedad Industrial, y de igual forma, esta institución por su íntima relación, hace uso de las medidas cautelares de la Ley de competencia desleal, en ocasión de la violación de derechos de exclusiva por actos desleales, o dicho en otras palabras, que se aplica la Ley 256 de 1996 por vía analógica, por lo tanto, si esta Ley remite expresamente a los artículos 678 a 691 del Código de Procedimiento Civil, serán aplicables estas medidas a los procesos de Propiedad Industrial, ya que el legislador facultó en el artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245, al juez para que tomara todas las medidas necesarias, y que mejor que aquellas que tienen una afinidad con la institución.

Con fundamento en el Código de procedimiento civil, podemos concluir que para los proceso de violación de derechos de exclusiva en ocasión de un acto de competencia desleal, se podrán solicitar las medidas cautelares de embargo, secuestro y registro de la demanda, que tendrán como finalidad garantizar el pago de la indemnización de perjuicios que se reconozcan en la sentencia.

Este mismo planteamiento tiene aplicabilidad, para los procesos de Propiedad Industrial en general.

En cuanto a los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, a fin de poderse solicitar medidas cautelares en el proceso ordinario, en nuestra opinión, no son aplicables dentro de un proceso de Propiedad Industrial, dado que en esta materia la legislación contempló una regulación propia.

Debemos tener muy claro que en el proceso ordinario, salvo eventos especiales tales como procesos en donde la demanda verse sobre derechos reales o indemnización de perjuicios causados en bienes muebles o inmuebles por vehículo automotor, únicamente se pueden solicitar medidas cautelares de embargo y secuestro cuando el demandante hubiere obtenido sentencia favorable de primera instancia y ésta es apelada o consultada.

En nuestro concepto la normatividad que regula la institución de la Propiedad Industrial al igual que la Ley 256 de 1996, permiten adoptar las medidas cautelares citadas desde un primer momento, e incluso antes de presentarse demanda.

Por lo que debemos concluir que los requisitos establecidos en el Código de procedimiento civil para adopción de medidas cautelares no son aplicables en el proceso abreviado de Propiedad Industrial y/ o de competencia desleal.

9.11 SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

El Código de Comercio frente al tema guarda silencio, por lo que debemos recurrir a la Ley 256 de 1996 que regula el tema y la cual introduce innovaciones frente al sistema de medidas cautelares que trae el Código de Procedimiento Civil.

Conforme a lo establecido por la Ley 256 de 1996 las medidas cautelares se pueden solicitar de forma previa, simultánea o posterior a la demanda.

9.11.1 Solicitud de las medidas cautelares antes de la demanda. En la legislación colombiana la posibilidad de solicitar medidas cautelares, siempre depende de la existencia de una demanda principal, salvo en los casos de las medidas cautelares como proceso autónomo del artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245 y el que determina la Ley 256 de 1996.

El Código de Procedimiento Civil sólo contempla la posibilidad de tomarse medidas cautelares antes de dictarse el primer auto del proceso, en los casos en que se solicite alguna de las medidas previas del artículo 499 del Código de Procedimiento Civil antes de librarse mandamiento ejecutivo.

El artículo 31 inciso 3 de la Ley 256 de 1996 reza: *"Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será competente para adoptarlas el juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos."*

El anterior artículo consagra la posibilidad de solicitar medidas cautelares antes de la presentación de la demanda, eventualidad que se sale de los lineamientos generales regulados por la normatividad del Código de Procedimiento Civil.

De lo anterior podemos concluir, que al igual que los procesos autónomos del artículo 568 del Código de Comercio derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del Acuerdo de Cartagena artículo 245, la Ley 256 de 1996 contempla la posibilidad de que las medidas cautelares puedan ser solicitadas y decretadas antes de la presentación de la demanda.

Sin embargo, salvo las excepciones antes enunciadas, siempre las medidas cautelares derivan su existencia de una demanda principal a la cual acceden.

Frente al tema la Ley 256 de 1996 en su inciso 4 del artículo 31 nos dice: *"No obstante, una vez presentada la demanda principal el juez que conozca de ella será el único competente en lo relativo a las medidas adoptadas."*

La problemática que surge como consecuencia de la interpretación de la Ley, es que la legislación colombiana no regula lo referente al momento en que debe interponerse la demanda principal, una vez interpuesta la medida cautelar previa a la misma, aunque se base la existencia de la cautela en la posterior demanda.

Lo que traería como consecuencia que se practicaran las medidas cautelares indefinidamente, existiendo la posibilidad de no llegar a presentarse la demanda de la cual dependen las mismas, por lo cual se podrían causar graves perjuicios al sujeto pasivo de la medida, siendo por lo tanto la normatividad, en un posible medio de abuso del derecho.

Por lo antes señalado, consideramos que la medida cautelar que en principio puede servir como elemento fundamental para garantizar el derecho sustancial, debido a la falta de regulación de la normatividad, hace que pierda su validez y aplicabilidad, por convertirse eventualmente en una forma de abusar del derecho.

Como posible solución a esta problemática, podríamos señalar que en Colombia, se debería aplicar lo que se consagra en la Ley de competencia desleal española, ya que esta determina que cuando se solicitan medidas cautelares antes de la demanda, el solicitante debe presentar la demanda en un plazo de 8 días siguientes a la concesión.

Este plazo actúa como requisito imprescindible para la efectividad de las medidas cautelares, de manera que si transcurre el plazo sin presentarse la demanda, estas se levantan, respondiendo por los daños y perjuicios producidos.

Consideramos que en nuestro ordenamiento jurídico lo referente a la práctica de medidas cautelares antes de la presentación de la demanda, el legislador deberá establecerse una regulación en el sentido de limitar en el tiempo la posibilidad de solicitar estas medidas.

En nuestra opinión hasta tanto no se realice una regulación de la materia por parte del legislador, no es procedente solicitar medidas cautelares antes de la presentación de la demanda, pues de hacerse no solo se desnaturalizaría el carácter instrumental de las medidas cautelares, sino que, además, se convertiría en un medio de abuso del derecho y en consecuencia en un mecanismo generador de inseguridad jurídica.

9.11.2 Solicitud de las medidas cautelares junto con la demanda y después de la misma. Es este el momento en el que comúnmente se solicitan las medidas cautelares, con la presentación de la demanda se anexa en escrito separado solicitándose las que se consideren necesarias.

Si las medidas cautelares no se presentan con la demanda, el demandante cuando lo estime necesario, podrá dirigirse al juez en cualquier momento y hasta antes de dictarse la sentencia, para solicitar

que se practiquen las medidas cautelares respectivas.

9.12 TRÁMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Estas se tramitarán, según la medida cautelar de que se trate.

En caso de embargos, se practicarán conforme a las reglas del artículo 691 del Código de Procedimiento Civil. En caso de secuestros se registrará por lo dispuesto por el artículo 682 del Código de procedimiento civil, adicionada por el Decreto 2651 de 1991.

En caso de las medidas cautelares del artículo 568 derogado por la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 del acuerdo de Cartagena artículo 245, se estará a lo dispuesto.

No obstante lo anterior, a primera vista, pareciese que la Ley 256 de 1996 diera un trámite diferente a las medidas cautelares cuando habla de un trámite preferente. Entendemos que cuando la Ley habla de un trámite preferente de las medidas cautelares, quiere significar con ello a la rapidez o urgencia del procedimiento, a fin de darle prelación al decreto y práctica de las medidas cautelares.

Debemos aclarar, que el legislador en su afán de darle un trámite preferente a esta institución olvidó que ya en el Código de procedimiento civil existe una norma en el mismo sentido.

El artículo 685 del Código de procedimiento civil nos dice: *"El juez resolverá las solicitudes de medidas cautelares, a más tardar el día siguiente del reparto o de la presentación de aquellos."*

En este mismo sentido la Ley 256 de 1996 en su artículo 31 en su inciso segundo nos dice: *"Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud."*

Por lo que debemos concluir que frente al tema no debe existir confusión, ya que la interpretación de esta norma, se debe realizar a la luz del artículo 327 del Código de procedimiento civil que dice: *"Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decreta. Si fueren previas al proceso, entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersone de aquél, o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia"*.

Frente al tema opina Hernán Fabio López: *"No interesa para nada si la parte afectada con ella ya sé notificó de la demanda, ni importa determinar si hay proceso o no se cumplirá la medida preventiva y para hacerlo basta tan solo notificar a quien la solicitó o en cuyo favor se*

*decreta, pero en todo caso siempre antes de hacerla conocer al afectado con ella (...) es sabia la disposición, pues así sé asegura la efectividad de las medidas preventivas, sobre todo de las decretadas en juicio; porque si el auto que las ordena tuviere que ser notificado, cualquier medida preventiva sería totalmente negatoria, pues se podría demorar su efectividad mediante la interposición de recursos, o el solo conocimiento de la parte afectada puede permitirle tomar las medidas eficaces en ordena impedir su feliz culminación.*⁸⁰

Como se observa, las ventajas de la disposición sobre notificación de medidas cautelares del Código de procedimiento civil es de avanzada y enormemente útil, pues consulta nuestra realidad.

Podemos afirmar que para todos los casos de Propiedad Industrial, no es viable una notificación previa al demandado de las medidas cautelares, ya que sería asegurar su improcedencia.

Afirmamos que sería una forma de asegurar su improcedencia, ya que si el demandado conoce de antemano que se le van a practicar medidas cautelares tales como decomiso de bienes, prohibición de uso y demás, es casi seguro que el día en que se practiquen dichas medidas los bienes por decomisar ya no existan, ya que en la práctica el demandado desaparecerá todos los productos constitutivos de la conducta desleal que atenten contra los derechos de la Propiedad Industrial.

En este orden de ideas, cuando el acto de competencia desleal esté directamente relacionado con violación de derechos de Propiedad Industrial, dada la naturaleza de las medidas cautelares por practicar, se va a llegar al hecho de que no existen bienes ni elementos sobre los cuales recaiga la medida, pues en los eventos de violación de Propiedad Industrial es la generalidad, que el infractor lo haga a sabiendas y obrando de mala fe.

Sin embargo, cabe preguntarse qué quiso el legislador al consagrar cuando en la Ley 256 de 1996 frente al tema señala los adjetivos de grave e inminente.

Consideramos que estos son dos términos que son casi imposibles de determinar para dar aplicación en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, Felipe Paula refiriéndose a la gravedad e inminencia, señala que: *"El peligro será, de un lado, grave cuando sea idónea para impedir por completo y sin duda la efectividad de la eventual resolución estimatoria de la pretensión que se dilucida en el proceso principal, y por otro lado, inmediato cuando se verifique antes de que pueda adoptarse la correspondiente medida cautelar mediante el procedimiento ordinario de tramitación preferente."*⁸¹

⁸⁰ Hernán Fabio López Blanco. OP. Cit. Pág. 585.

⁸¹ Felipe Paula. Algunas Cuestiones entorno al Régimen de Tutela Cautelar establecido en la Ley de Competencia Desleal. En: Revista Universidad de Barcelona. Barcelona, N°39,1992, Pág. 495

En este orden lógico de ideas y como lo manifestamos anteriormente, y en vista de la problemática que presenta la regulación de la Ley 256 de 1996, en lo referente a la notificación del demandado de las medidas cautelares, consideramos que para todos los casos de Propiedad Industrial se deberá dar aplicación a lo preceptuado por el Código de procedimiento civil en lo referente a este punto, es decir, dar aplicación a los artículos 685 y 327.

9.13 PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Debemos remitirnos a las normas del Código de procedimiento civil y las del Código de comercio, a fin de determinar cómo se ejecutan las medidas cautelares en los casos de Propiedad Industrial, ya que la regulación normativa que trae el tema no tiene ninguna disposición al respecto.

Si lo solicitado por el demandante son las medidas cautelares tales como embargo, secuestro, registro de la demanda y comiso de artículos fabricados con violación de una patente o una marca no presentan ningún problema, dado que en la ejecución de estas medidas cautelares no interviene la voluntad del demandado.

El embargo se practicará con el oficio enviado al registrador de instrumentos públicos haciéndole saber que determinado bien ha quedado fuera del comercio, el secuestro de bienes y el comiso lo practicará el juez por sí mismo o a través de la comisión a un inspector de policía con el fin de aprehender físicamente dichos bienes y dejarlos en poder de un secuestro.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la problemática surge cuando las medidas cautelares están destinadas a que el demandado realice una obligación de hacer o de no hacer y este mismo no desee cumplir.

Lo anterior tiene una trascendencia importantísima, ya que debemos recordar, que la medida cautelar reina para la protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial es suspender actos y evitar actuaciones, donde el contenido de las mismas consiste en un hacer o no hacer por parte del demandado.

Consideramos que es necesario que ante el incumplimiento del sujeto pasivo de la medida cautelar concedida, existan unos medios de actuación expeditos que permitan cumplir esa función de garantía asignada, pues de lo contrario la tutela judicial se tornaría en ineficaz, ya que las medidas como la de cesación provisional quedaría en simples declaraciones de buena voluntad.

Frente a esta problemática ni la Ley 256 de 1996, ni la legislación colombiana señalan una posible solución, por lo tanto a continuación se presentan algunas posibles soluciones extraídas del derecho comparado que regulan el tema.

En el derecho italiano como en el derecho francés se contemplan mecanismos específicos que garantizan la efectividad de las medidas cautelares. En derecho español, aunque no existe una solución específica del tema, por vía de interpretación y de creación jurisprudencial, se ha dado amplio tratamiento al punto.

En primer lugar, y por aplicación de una norma contenida en la Ley de defensa de la competencia, próxima a la Ley de competencia desleal española se establece que para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares podrán imponerse multas coercitivas.

En segundo lugar, la jurisprudencia española ha venido aplicando una medida propia de la jurisprudencia francesa denominada "Astreintes" (la astringencia). La astringencia es una medida que tiende al cumplimiento "in natura" de una obligación de hacer o de no hacer, derivada de una resolución judicial mediante el establecimiento de una sanción pecuniaria fijada por un período de tiempo de retraso en su cumplimiento; aunque la misma no puede solicitarse como medida cautelar autónoma, sí puede solicitarse en forma accesoria a la petición de una medida cautelar como instrumento coercitivo de su cumplimiento, el órgano jurisdiccional será el encargado de la liquidación de la sanción pecuniaria.

En tercer lugar, la tutela penal a través del delito por desobediencia grave, que no ha tenido éxitos dados los requisitos exigidos para la configuración de este delito en el Código penal colombiano.

Las anteriores soluciones traídas por el derecho comparado son simples ilustraciones de medidas complementarias a las medidas cautelares que podrían consagrarse en nuestra legislación.

Sin embargo, tal y como aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico, las medidas cautelares consistentes en un hacer o no hacer por parte del demandado, quedarán supeditadas a que de buena voluntad sean cumplidas por el mismo sin que existan mecanismos para ejecutarlas, hasta que no haya una reforma legislativa al respecto.

9.14 EFECTOS DE LA SENTENCIA FRENTE A LAS MEDIDAS CAUTELARES

9.14.1 En caso de sentencia absolutoria. Cuando se dé una sentencia absolutoria, se debe dar aplicación a lo consagrado en el artículo 687 del Código de procedimiento civil, el cual reza: "*Levantamiento de embargo y*

secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

"5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo."

Es claro que una vez que termine el proceso y en el eventual caso de que se otorgue una sentencia absolutoria, las medidas cautelares no tendrán razón de ser ya que pierden su finalidad al igual que su carácter instrumental, por lo cual deberán ser levantadas, pues ya no presta ninguna utilidad.

9.14.2 En caso de Sentencia condenatoria. Cuando se presente una sentencia condenatoria, se justificará la razón de ser de las medidas cautelares adoptadas en el proceso, y el paso a seguir dependerá de la medida practicada.

Tratándose de una medida cautelar de cesación provisional del acto, y encontrándonos frente a una sentencia condenatoria en donde se ordene al demandado cesar los actos de competencia provisional hacia el futuro, aquella va a quedar inmediatamente sustituida por la sentencia.

La prohibición de no hacer va a quedar contenida en una sentencia ejecutable en caso de incumplimiento.

Para los eventos donde las medidas cautelares solicitadas eran de embargo y secuestro, destinadas a garantizar los perjuicios reconocidos en la sentencia, estas continuaran vigentes o dicho en otras palabras estas no serán levantadas una a vez sea ejecutoriada la sentencia.

Lo anterior fundamentado en el numeral 8 inciso tercero del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, que dice: *"Medidas cautelares en procesos ordinario.*

"8. (...)

"El embargo y secuestro se levantarán si el demandante no inicia ejecución para el pago de la obligación dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria de la sentencia."

Por lo anterior podemos concluir que condenado el demandado en un proceso de Propiedad Industrial o en un proceso de competencia desleal en ocasión de un acto desleal que atente contra un derecho de exclusiva, al pago de indemnización de perjuicios, las medidas cautelares practicadas de embargo y secuestro se mantendrán hasta quince días después de la ejecutoria de la sentencia, a fin de que se dé inicio a un proceso ejecutivo para el cobro de las sumas de dinero reconocidas en la sentencia.

En este orden lógico de ideas, las medidas cautelares practicadas en el proceso de Propiedad Industrial o en un proceso de competencia desleal en ocasión de un acto desleal que atente contra un derecho de exclusiva,

pasarán al proceso ejecutivo a fin de hacerlas allí efectivas, obteniéndose así la finalidad de esta clase de cautelas.

10. CONCLUSIONES

En las dos últimas décadas, la Propiedad industrial ha evolucionado a una velocidad mucho más rápida en relación con los años anteriores. Varios factores han coadyuvado en este comportamiento, como: la apertura de los mercados, que permitió un crecimiento significativo del comercio internacional y el proceso de globalización de la economía, la existencia de un marco que determina unos requisitos mínimos de protección contenidos en el acuerdo ADPIC, y principalmente la enorme influencia de los países desarrollados para establecer legislaciones tendientes a proteger los nuevos inventos, productos, y diseños de sus multinacionales.

Dichos cambios, ocurrieron principalmente en disciplinas tales como la limitación o eliminación de la obligación de la explotación, la ampliación del campo de la patentabilidad y el fortalecimiento de los derechos de los titulares. Es también hasta hace poco que la legislación de la competencia y mas específicamente de la competencia desleal, ha empezado a tomar auge principalmente por la necesidad del mercado de proteger tanto a los productores como a sus consumidores, y de lograr que la actividad que realiza se lleve a cabo dentro de un escenario caracterizado por las buenas practicas y la transparencia.

La libertad económica, como concepto ligado a la libre competencia, a la libertad de empresa y a la libre iniciativa privada, como todos los derechos y libertades dentro de un marco de un Estado Social de Derecho no es absoluta sino que, se encuentra limitada por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. De esta manera, los agentes económicos no se encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado sino que deben respetar las reglas que el legislador haya previsto en aras de proteger la libre competencia.

Estos cambios, han ocurrido en Latinoamérica y en Colombia, de una forma tal que se implantaron sin que se hubiera trazado una verdadera política de coordinación entre estas dos instituciones (Propiedad Industrial y Competencia Desleal), con lo que se hubiere logrado el desarrollo paralelo de ambas.

La relación entre la Propiedad Industrial y la legislación de la competencia, es muy estrecha, no siendo cierta la afirmación hecha en cuanto a la incompatibilidad entre estas dos instituciones.

Esta relación ha sido reconocida por la doctrina internacional y nacional, la cual ha considerado que estas dos instituciones no pueden actuar en ciertos casos por si solas, y que al contrario su actuación en conjunto puede servir para que cada día exista una protección a los derechos derivados de la Propiedad Industrial mas efectiva.

Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, existen dos formas de proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial, esto son: las formas procesales de protección y los mecanismos alternativos de solución de controversias. La primera de estas formas de protección, tiene gran relevancia en este trabajo investigativo, ya en todo momento buscamos exponer la problemática que se presenta desde el punto de vista procedimental, determinando cual es la estructura procesal adecuada para proteger efectivamente los derechos de la misma, sin desatender que estos derechos en la actualidad, tienen diferentes formas para su protección, a través de diferentes jurisdicciones como la penal, la contenciosa administrativa y la civil según sea el caso, pero planteando que el proceso ordinario en el campo civil no cumple con la finalidad encomendada por el derecho sustancial contenido en los tratados internacionales suscritos por Colombia y en la legislación vigente.

Con respecto de la segunda forma, se plantea que los mecanismos alternativos de solución de controversias, pueden ser una herramienta importante dentro del ordenamiento jurídico para solucionar de manera adecuada y ágil tales conflictos, ya que como se acaba de explicar tienen una uso cada día mayor y sus ventajas pueden contribuir a la mejor protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

Para confirmar la estrecha relación entre Propiedad Industrial y Competencia Desleal, buscamos analizar el estudio de la acción de competencia desleal, como mecanismo procesal para solucionar los conflictos que se presentan en materia de Propiedad Industrial, concluyendo que el procedimiento para solucionar la mayoría de los conflictos que se presentan en materia de Propiedad Industrial es el consagrado en la Ley 256 de 1996 artículo 24, por su íntima relación y teniendo en cuenta las finalidades que busca este mecanismo procesal.

Y complementando, nuestro análisis del procedimiento adecuado para la protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial, el sistema de medidas cautelares, es aplicable a todos los procedimientos por los cuales se busca proteger los derechos derivados de la Propiedad Industrial, ya sea este en un proceso abreviado o uno de competencia desleal, y que este procedimiento se convierte en un mecanismo alternativo que de una manera práctica puede servir como instrumento para garantizar los derechos de exclusiva.

BIBLIOGRAFIA

NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA

- Código de Procedimiento Civil, Compilado, concordado y anotado por Oscar Eduardo Henao Carrasquilla. Editorial Leyer, 2005
- Código de Comercio, Compilado y concordado por Hildebrando Leal Pérez, Colección de Códigos Brevis, editorial Leyer, 2005.
- Código Penal colombiano Ley 599 de 2000.
- Constitución Política de Colombia, Editorial Temis, 2007.
- Consejo de Estado, en fallo del 22 de junio de 1971. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ponencia del Dr. Jorge Dávila Hernández.
- C.S.J. Sentencia del 20 de septiembre de 1973, en Foro Colombiano, octubre de 1973, págs. 435 a 449.
- Corte Suprema de Justicia. Proceso de Competencia desleal. De WELLS FARGO & COMPANY contra CONFECCIONES X-15 LTDA. Del 14 de mayo de 1981.
- Decisión 486 de Cartagena en lo relativo a la Propiedad Industrial, 2000.
- Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio.
- Decretos 1400 y 2019 de agosto 6 y octubre 26 de 1970, por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil.
- Diccionario Enciclopédico de la Real Academia de la Lengua. Tomo II, Barcelona: Plaza y Janes, 2003.
- Diccionario jurídico Espasa, Madrid: Espasa, Calpé S.A., 2000...
- Ley 256 de 1996 De la Competencia Desleal.
- Providencia de la Sala Civil del Tribunal del Distrito de Bogotá, del 5 de junio de 1981, ponencia del Dr. Alfonso Guarín Ariza.
- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Ordinario de A. Garrido y CIA. S. en C y Teletienda Limitada contra Latinoamérica de Ventas Directas Limitada. 3 de julio de 1996. Magistrada Ponente dra. Clara Inés Vargas Hernández.

DOCTRINA

- Álvarez Alarcón, A. Las diligencias Preliminares en el Proceso Civil, SL, SN, 1984, Tesis Doctoral, inédita.
- Arango Mejía, Jorge. Magistrado Ponente, Procedimiento Civil, Medidas Cautelares en los Procesos Ordinarios. En: Gaceta Jurisprudencial, No. 56 (octubre de 1997), págs. 215 a 217
- Arias Rodríguez, J. M. Aspectos de la Protección Jurisdiccional de Marcas. Madrid: De Palma, 1992.
- Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Teoría del Proceso. Derecho y Ley. 1979, Bogotá: temis, 1996 págs. 379 y siguientes.
- Bayloz Carroza, Hermenegildo. Tratado De Derecho Industrial. Madrid: civitas 1979.
- Berkovitz, Alberto. Tendencias Actuales de la Propiedad Intelectual. Madrid: De Palma, 1992.
- Calderón Cuadrado, María Pia. El trato de la marca en el tráfico jurídico Mercantil, Valencia: U. De Valencia, 1991, Pág 299.
- Carnelutti, Francesco. Derecho y Proceso, Buenos Aires: Temis, 1971, Pág. 415.
- Carreras, Llansana, J. Las Medidas Cautelares. Barcelona: De Palma, 1962.
- Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil. Vol. 3. Proceso Civil, parte General, Cuarta Edición. Bogotá.: Ed. ABC. 1978, pág. 56.
- Espinosa Carlos, Régimen de Propiedad Industrial en el Protocolo de Armoniz sobre la Propiedad Industrial en el Mercosur. En: Revista de Derecho, Vol. 7, dic. 7 de 1996, págs. 99 a 102.
- Felipe Paula. Algunas Cuestiones entorno al Régimen de Tutela Cautelar establecido en la Ley de Competencia Desleal. En: Revista Universidad de Barcelona. Barcelona, N'39,1992, Pág. 495
- Font Serra, E. Las Medidas Cautelares como Manifestación de la justicia Preventiva (reunión de Profesores de Derecho Procesal). Pamplona: Universidad de Navarra, 1974.
- Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Bogotá: Temis, 1982.
- Gaviria G., Enrique. Propiedad Industrial, Normas Protectoras. En: Revista Facultad de Derecho U.P.B., No. 58 (julio-septiembre 1982), págs. 137 a145.
- Gómez Duque, Arturo. Temas de Derecho Procesal: Civil y Comercial. Medellín: (Etal), Krucigrama, 1980.
- Hernández, José Gregorio. Competencia Judicial en materia de Propiedad Industrial, En: Revista Jurisprudencia y Doctrina, Vol. 28, No. 325 enero de 1999, págs. 131 a 136.
- Leal Pérez, Ildebrando. Procesos y Procedimientos Mercantiles. Bogotá: Leyer, 1994.
- López Blanco, Hernán. Institución del Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo II, Bogotá: ABC, 1993.
- López Martínez, Adriana. La Acción de Competencia Desleal, como mecanismo de protección de la Propiedad Industrial en especial del Régimen de Medidas Cautelares. Bogotá: Universidad Externado de

Colombia, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal, 1997.

- Méndez, Méndez, A. Competencia Desleal. Madrid: Civitas, 1988.
- Montero/Ortells/GÓmez C./Montón. Derecho Jurisprudencial parte general. Barcelona: Bosch, 1989.
- Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Bogotá: Temis, 1984.
- Pinilla Vásquez, Marlene. Ámbito de Protección de la Competencia Desleal. Medellín: U.P.B, 1999.
- Podettij, Ramiro. Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tratado de las Ejecuciones. Buenos Aires: Temis, 1962.
- Podetti, Ramiro. Teoría Y Técnica del Proceso Civil. Buenos Aires: Ediar, 1963, pág. 86 y siguientes.
- Prieto, Castro. Tratado de Derecho Procesal Civil. Pamplona: Arazandi, 1982.
- Retuerta R, Jaime. Jurisdicción y Normas Procesales. Madrid: Trivium, 1993.
- Ripert, George. Tratado de Derecho Comercial. París: Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, 1986.
- Roco, Hugo. Tratado de Derecho Procesal Civil Parte Especial. Buenos Aires Bogotá: De Palma, Temis, 1976.
- Rubio Escobar, Jairo. Los Procesos de la Defensa de la Propiedad Industrial. Bogotá: PUJ, 1984.
- Velásquez Restrepo, Carlos Alberto. La Competencia desleal, Modernos Conceptos del Derecho Comercial. Medellín: Biblioteca jurídica Diké, págs 390 y 391.
- Vernot, A. y Herrera, J. Estudio de la Competencia Desleal. Bogotá: Cavalier Abogados, 1989.

- Competencia Desleal, Normas Sustantivas y Procedimentales, En: Legislación Económica, Vol. 88, No. 1040 (feb. 1996), págs 252 a 258. Los Procedimientos. En: Revista de Derecho Colombino, , Vol. 77 No. 434 ([febrero. de](#) 1998), págs 193 a 196.

